

Die Einheitlichkeit der Erfindung

Inaugural - Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der
Johann Wolfgang Goethe - Universität
zu Frankfurt a./Main

vorgelegt von
Rechtsanwalt Hans Christoph Beil
aus Frankfurt/Main-Höchst

1964

Die Einheitlichkeit der Erfindung

Inaugural - Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der
Johann Wolfgang Goethe - Universität
zu Frankfurt a./Main



vorgelegt von
Rechtsanwalt Hans Christoph Beil
aus Frankfurt/Main-Höchst

1964

Erstgutachter: Prof. Dr. Samson

Zweitgutachter: Prof. Dr. Kronstein

Tag der mündlichen Prüfung: 15. Juli 1964



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	S. 10
B. Erster Hauptteil	
Die Spruchpraxis des Patentamts und die Literaturmeinungen zur Einheit- lichkeit der Erfindung	S. 13
§ 1. Die Entwicklung bis zur Ent- scheidung vom 24.9.1913	S. 13
§ 2. Die Entscheidung vom 24.9.1913	S. 18
§ 3. Die Entwicklung seit 1913	S. 23
C. Zweiter Hauptteil	
Untersuchungen zum Begriff der Einheitlichkeit	S. 28
I. Vorbemerkungen zum Wesen der Erfindung	S. 28
II. Erstes Kapitel	
Die Bedeutung des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG	S. 31
§ 1. Das Wesen des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG	S. 31
§ 2. Der Inhalt des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG und insbesondere die Bedeutung des Begriffes Erfindung	S. 35
§ 3. Von der Auslegungsbedürf- tigkeit des Begriffs "Einheit"	S. 38
III. Zweites Kapitel	
Kriterien und Ansatzpunkte für die Feststellung der Einheitlichkeit	S. 39
§ 1. Die Art der Betrachtung der Erfindung	S. 39
§ 2. Der Maßstab für die Beurtei- lung der Einheitlichkeit	S. 43
§ 3. Die Ansatzpunkte für die Beur- teilung der Einheitlichkeit	S. 46

IV. Drittes Kapitel

Die Einheitlichkeit des Ansatzpunktes und die Einheitlichkeit der Erfindung	S. 60
§ 1. Der Umfang des Beanspruchbaren bei einheitlichem Ansatzpunkt	S. 62
§ 2. Der Einfluss der Bekanntheit	S. 67
§ 3. Der Einfluss der Bekanntheit, Fortsetzung: Die Stimmen in der Literatur	S. 78

D. Dritter Hauptteil

Die Einheitlichkeit der Erfindung in besonderen Fällen	S. 84
---	-------

I. Erstes Kapitel

Verschiedene Patentkategorien in einer Anmeldung	S. 85
§ 1. Vorbemerkung	S. 85
§ 2. Verfahren und Vorrichtung	S. 88
§ 3. Verfahren oder Vorrichtung und Erzeugnis	S. 95
§ 4. Herstellungsverfahren und Anwendungsverfahren	S. 98

II. Zweites Kapitel

Verschiedene Erfindungsstufen in einer Anmeldung	S. 110
§ 1. Kombination und Element	S. 111
§ 2. Endprodukt und Zwischenprodukt	S. 117

III. Drittes Kapitel

Schlußbemerkungen	S. 125
-------------------	--------

Literaturverzeichnis

I. Lehrbücher und Kommentare

Benkard	Patentgesetz, 4. Auflage, München-Berlin 1963
Blum-Pedrazzini	Das Schweizer Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente, Bern 1961
Busse	Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, Berlin 1956
Damme-Lutter	Das Deutsche Patentrecht, Ein Handbuch für Praxis und Studium, 3. Auflage, Berlin 1925
Ephraim	Deutsches Patentrecht für Chemiker, Halle a.S. 1907
Kent	Das Patentgesetz vom 7. April 1891, Band I : Berlin 1906 Band II: Berlin 1907
Kisch	Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim-Berlin-Leipzig 1923
Klauer-Möhring	Patentgesetz vom 5. Mai 1936, Berlin 1937
Kohler	Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim 1900
Kohler	Lehrbuch des Patentrechts, Mannheim-Leipzig 1908
Krause-Katluhn-Lindenmaier	Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936/18. Juli 1953, 4. Auflage, Köln-Berlin 1958
Osterrieth	Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Leipzig 1908
Pietzcker	Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 1. Halbband, Berlin-Leipzig 1929
Reimer	Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, München-Köln-Berlin 1958
Reitzenbaum-Leander	Die Rechtsprechung in Patentsachen in systematischer Ordnung Band II, Berlin 1913
Robolski	Theorie und Praxis des deutschen Patentrechts, Berlin 1890
Sanders-Wülfig	Handwörterbuch der deutschen Sprache, 8. Auflage, Leipzig 1924

Seligsohn	Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, Kommentar, 7. Auflage, Berlin-Leipzig 1932
Tetzner	Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, Nürnberg-Düsseldorf 1951
Wilcken-Riemenschneider	Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936 Berlin 1937

II. Monographien und Dissertationen

Bloch	siehe Patentrechtliche Fragen
Dunkhase	Beiträge zum Patentrecht, 2. Auflage, Berlin-Leipzig 1913/1914
Müller-Liebenau	Das Wesen der Erfindung Berlin 1924
Offermann	Rechtswissenschaftliche Untersuchungen zum Erfindungsbegriff mit besonderer Berücksichtigung der Frage des technischen Fortschritts, Züricher Dissertation 1949
Patentrechtliche Fragen	Vorträge gehalten im Reichspatentamt 1929, Berlin 1930
Schuster	siehe Patentrechtliche Fragen
Stein	Die Einheitlichkeit der Erfindung, Kölner Dissertation 1936

III. Aufsätze und Abhandlungen in Zeitschriften

Beil, W.	- Anwendungs- neben Herstellungspatenten GRUR 1938, 748
	- Herstellungs- und Verwendungsansprüche bei chemischen Erfindungen, Chemie-Ingenieur-Technik 1958, 625
	- Die Einheitlichkeit der Erfindungen, Chemie-Ingenieur-Technik 1959, 229
Boas	- Die Einheitlichkeit der Patentanmeldungen, Mitt. 1922, 77
Boecker	- Der Begriff der Einheitlichkeit der Erfindung und seine Anwendung, GRUR 1962, 63
v. Boehmer	- Die Erfindungs-Einheit im Sinne des Patentgesetzes, GRUR 1902, 125
Dersin	- Zur Rechtsauslegung bei chemischen Patentanmeldungen, GRUR 1950, 204

- | | |
|-------------------------|--|
| Dersin | - Verfahrens- und Verwendungsansprüche in einer Anmeldung, GRUR 1951, 106 |
| | - Aus der Rechtsprechung des Deutschen Patentamts, GRUR 1952, 153 |
| | - Über einige Fragen aus der Praxis des Deutschen Patentamts, GRUR 1952, 360 |
| Faust | - Verfahrens- und Verwendungsansprüche in einer Anmeldung, GRUR 1951, 104 |
| Fromme | - Zur Frage der Patentkategorie "Verfahren", Bl. 1952, 254 |
| Gleichem | - Über die Einheit und das Zusatzverhältnis angemeldeter Erfindungen, GRUR 1908, 136 |
| Harraeus | - Der Erfindungsbegriff und das Einheitlichkeitsproblem, GRUR 1962, 393 |
| Herbst | - Die Bedeutung des Verwendungszweckes in Sach- und Verfahrensansprüchen sowie zur Frage der Einheitlichkeit beider Anspruchskategorien in ein und derselben Patentanmeldung, GRUR 1961, 153 |
| Isay | - Zur Frage der Einheitlichkeit der Anmeldung, GRUR 1932, 217 |
| v. Kreisler-Breckheimer | - Der Schutz chemischer Zwischenstoffe, Mitt. 1955, 142 |
| Leinweber | - Bedingt zurückbezogener Anspruch und Einheit der Erfindung, Mitt. 1933, 15 |
| Lutter | - Herstellungspatent und Anwendungspatent, MuW 1941, 81 |
| Meerscheidt-Hüllessem | - Die Erfindungseinheit GRUR 1912, 81 |
| Müller-Boré | - Das Verhältnis zwischen Herstellungs- und Anwendungsverfahren, Mitt. 1941, 65 |
| Nähring-Zeunert | Das unmittelbare Verfahrenserzeugnis nach § 6 Satz 2 des Patentgesetzes, GRUR 1953, 60 |
| Ohnesorge | - Zwei bedeutsame Reichsgerichtsentscheidungen, Der "lebendige" und der "tote" Stand der Technik, MuW 1941, 5 |
| Schreiber | - Aufeinanderfolge von Patentkategorien in einer chemischen Patentanmeldung, Mitt. 1959, 67 |

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O.	am angegebenen Ort
Arm.	Anmerkung
BA	Beschwerdeabteilung des Reichspatentamts
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Band, Seite
Bl.	Blatt für Patent-, Muster und Zeichenwesen
BS	Beschwerdesenat des Reichspatents, des Deutschen Patentamts bzw. des Bundespatentgerichts
Ch-I-T	Chemie-Ingenieur-Technik
DBP	Deutsches Patent (nach 1949)
DRP	Deutsches Patent (bis 1945)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Mitt.	Mitteilungen Deutscher Patentanwälte
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
PA	Patentamt (Prüfungsstelle oder -abteilung)
PatG	Patentgesetz in der Fassung vom 1. Mai 1961 (BG Bl. I S. 550)
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band, Seite
Z.f.a.Ch.	Zeitschrift für angewandte Chemie

Zitierweise: Lehrbücher, Kommentare und Monographien nach dem Autorennamen, gegebenenfalls im Literaturverzeichnis unterstrichen
Entscheidungen und Aufsätze nach ihrer Fundstelle und Autorennamen

A. Einleitung

Der Anmelder eines Patents begnügt sich nicht immer mit der Aufstellung eines einzigen Patentanspruchs, sondern stellt sein Schutzbegehren in der überwiegenden Zahl der Fälle in mehreren Ansprüchen dar. Im Patentgesetz findet sich in Bezug auf den Inhalt der Anmeldung in § 26 Abs. 1 Satz 2 dazu die Vorschrift:

"Für jede Erfindung ist eine besondere Anmeldung erforderlich".

Man spricht in der Literatur von der "Einheitlichkeit der Erfindung", ein schlagwortartiger Begriff, den man im Gesetz vergeblich suchen wird. In der zitierten Gesetzesstelle ist weder von e i n e r Erfindung noch von der E i n h e i t l i c h k e i t der Erfindung die Rede. So ist dieser Begriff der Einheitlichkeit der Erfindung die Bezeichnung eines Problems, die von der patentrechtlichen Wissenschaft und der Spruchpraxis des Patentamts geprägt wurde.

Die Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG ist so zu verstehen, dass hier eine Bestimmung darüber getroffen wird, was "quantitativ" in einer Anmeldung enthalten sein darf, nachdem in den §§ 1 und 2 PatG die "qualitativen" Anforderungen an eine Patentanmeldung aufgezählt sind. Die Formulierung des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG klingt zwar sehr einfach und klar, jedoch bereitet diese Bestimmung den Beteiligten in der Praxis grosse Schwierigkeiten¹⁾.

Greift man das Beispiel der Patentanmeldung mit mehreren Ansprüchen auf, so zeigt sich deutlich, dass es zweifelhaft sein kann, ob diese Anmeldung nur e i n e Erfindung zum Gegenstand hat. Würde dies das Patent-

1) Boas in Mitt. 1922, 77; W. Beil in Chemie-Ingenieur-Technik 1959, 229

amt verneinen, so wäre der Anmelder gezwungen, die Anmeldung zu teilen, um der Gefahr der völligen Zurückweisung seiner Anmeldung zu begegnen. Man kann sich leicht vorstellen, dass eine solche Zerreißung der Anmeldung den Interessen des Anmelders zuwiderläuft, der bestrebt ist, mit einem einzigen Patent einen möglichst umfassenden Schutz für seine Erfindung zu erlangen. Der Anmelder wird daher eine möglichst weitherzige Auslegung des Begriffes "Erfindung" in quantitativer Hinsicht verlangen.

Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass eine allzu grosszügige Auslegung des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG für die Allgemeinheit und das Patentamt schädlich sein kann. Es ist denkbar, dass wegen der Zusammenfassung heterogener Teile in einem Patent die Übersicht über die erteilten Schutzrechte verlorengeht, womit weder dem Patentamt im Interesse einer möglichst umfassenden Neuheitsprüfung noch auch der Öffentlichkeit und insbesondere der Industrie gedient wäre. Man sieht schon aus diesem Beispiel, dass man sich hier auf einem Gebiet bewegt, auf dem die entgegengesetzten Interessen schwer einen mittleren Weg finden lassen. Bei allen Bemühungen kommt noch die Schwierigkeit hinzu, dass alle zur Verfügung stehenden Begriffe sich nicht objektiv fassen lassen, sondern nur einen - wandelbaren - Wertmaßstab darstellen.

Das Problem der Einheitlichkeit einer Erfindung taucht nun immer da auf, wo in einer Anmeldung mehrere Lösungswege, mehrere Ausführungen enthalten sind. Dies ist besonders auch da der Fall, wo Patentansprüche in einer Anmeldung zu zwei verschiedenen Patentkategorien zuzuordnen sind, wie z.B. Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, Herstellung und Anwendung. Auch verschiedene Verfahrensabschnitte, für die in einer Anmeldung selbständiger Schutz begehrt wird - wie Zwischen- und Endprodukt - werfen Probleme auf. Ehe jedoch auf diese speziellen Probleme eingegangen werden darf, ist es notwendig, die allgemeinen Grundlagen zu erarbeiten.

An dem Begriff der Einheitlichkeit der Erfindung ist schon seit dem Ende des letzten Jahrhunderts viel gearbeitet worden. Es erscheint deshalb gerechtfertigt, in einem ersten Teil aufzuzeigen, was von der Spruchpraxis des Patentamts und der Wissenschaft bisher bei der Klärung und Festlegung des Begriffes der Einheitlichkeit erreicht worden ist.

Um das Ergebnis dieser Bemühungen richtig beurteilen zu können, ist es dann aber nötig, die Grundlagen für die Beurteilung der Einheitlichkeit einer Erfindung zu erarbeiten ²⁾. Dabei wird zunächst untersucht werden müssen, was unter Einheitlichkeit zu verstehen ist; sodann müssen die Ansatzpunkte für die Beurteilung festgestellt werden. Diese Ansatzpunkte sollen es ermöglichen, einige Grundsätze zur Beurteilung der Erfindung bei der Beantwortung der Frage nach ihrer Einheitlichkeit zu erhalten, Grundsätze, die dann im letzten Teil der Arbeit auch für die Beurteilung der bereits oben erwähnten besonderen Probleme zur Verfügung stehen.

2) Es ist schon an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es nicht die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist und sein kann, eine umfassende Übersicht über die Voraussetzungen der Patentfähigkeit einer Erfindung zu geben; es soll allein das Problem der Einheitlichkeit einer Erfindung betrachtet werden, so dass an keiner Stelle auf die Voraussetzungen der Patentfähigkeit (wie: Neuheit, Erfindungshöhe und technischer Fortschritt) eingegangen wird. Dies sind Fragen nach der Qualifikation einer Anmeldung als "Erfindung" im Sinne des Patentgesetzes, die mit der Frage nach dem Umfang der Anmeldung nichts zu tun haben.

B. Erster Hauptteil

Die Spruchpraxis des Patentsamts und die Literatur zur Einheitlichkeit der Erfindung.

Sieht man die in den verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten Entscheidungen durch, so fällt als erstes in die Augen, dass Entscheidungen zur Frage der Einheitlichkeit der Erfindung nur selten veröffentlicht worden sind. Dies mag in erster Linie daran liegen, dass in der überwiegenden Zahl der Patentanmeldungen die Frage der Erfindungseinheit gar nicht auftaucht, zum anderen auch wohl daran, dass der Anmelder es oft vorziehen wird, sich den Wünschen des Prüfers zu beugen, um so der Gefahr einer Zurückweisung seiner gesamten Anmeldung zu entgehen. In der Literatur hat man sich jedoch mit dieser Frage oft und eingehend auseinandergesetzt, insbesondere im ersten Drittel dieses Jahrhunderts. Die Klarheit der Auseinandersetzung ist leider manchmal etwas dadurch getrübt, dass das Patentamt und seine Praxis in polemisierender Form angegriffen, teilweise dadurch, dass sogleich besondere Probleme behandelt werden, so dass andere patentrechtliche Fragen mitbehandelt werden mussten. In der folgenden Darstellung kann verständlicherweise kein vollständiger Überblick über alle angefallenen Entscheidungen und insbesondere auch die Aufsätze gegeben werden, da dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. Es ist deshalb eine Beschränkung auf die wichtigsten Entscheidungen und die bedeutendsten Stimmen in der Literatur geboten.

§ 1. Die Entwicklung bis zur Entscheidung vom 24.9.1913

In das Patentgesetz hat eine Definition der Erfindungseinheit ebensowenig Eingang gefunden wie eine Definition der Erfindung selbst. Dies mag daran gelegen haben, dass man beide Begriffe unlösbar miteinander verknüpft ansah und den Begriff "Erfindung" nicht in starre gesetzliche Normen pressen wollte ¹⁾.

1) Bericht der 7. Kommission Nr. 144, Deutscher Reichstag, 3. Legislaturperiode, 1877

Schon im Jahre 1894 wurden im Kaiserlichen Patentamt Grundsätze für die Beurteilung der Einheitlichkeit einer Erfindung aufgestellt, die folgenden Wortlaut hatten: 2)

- " 1. Die Bestimmung des § 20 (jetzt: § 26 Abs. 1 Satz 2) des Patentgesetzes, nach der für jede Erfindung eine besondere Anmeldung erforderlich ist, ist dahin zu verstehen, dass der Inhalt der Anmeldung durch einen patentfähigen Erfindungsgedanken zusammengehalten werden muss.
2. Einheitlichkeit kann auch dann angenommen werden:
 - a) wenn mehrere Lösungen einer Aufgabe beansprucht werden, sofern die Erfindung in dem diese Lösungen gemeinschaftlichen technischen Gedanken erkannt wird:
 - b) wenn mehrere Ausbildungen der Erfindung beansprucht werden, die sich von einander entweder durch die besondere erfinderische Ausführung einzelner Merkmale oder durch die erfinderische Hinzufügung neuer Merkmale unterscheiden, sofern diese Merkmale mit dem Haupterfindungsgedanken in wesentlichem Zusammenhang stehen.
3. Dagegen ist die Einheitlichkeit insbesondere dann ausgeschlossen,
 - a) wenn mehrere Neuerungen beansprucht werden, deren Verbindung mit einander eine Erfindung nicht ist; in der Verbindung kann eine Erfindung nur dann liegen, wenn durch sie ausser der Summe der Einzelwirkungen eine besondere Wirkung erzielt wird;

2) Bericht des Präsidenten über die Geschäftstätigkeit des Patentamtes in den letzten 10 Jahren in Bl. 1901, Ergänzungsband, S. 172 f.

- b) wenn mehrere Neuerungen nur unter einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt zusammengefasst werden können, z.B. unter dem, dass sie an derselben Maschine, bei demselben Verfahren oder zu demselben Zweck verwendbar sind.

Die Zusammenfassung mehrerer Erfindungen in derselben Anmeldung kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass der Anmelder sich auf ihre Verbindung beschränken zu wollen erklärt."

Diese Grundsätze aus dem Jahre 1894 wurden jedoch erst sieben Jahre später in dem zitierten Geschäftsbericht zum ersten Mal veröffentlicht. Zuvor hatte der Präsident des Patentamts auf dem Gewerbeschutzkongreß in Frankfurt am Main im Mai 1900 die folgende Erklärung abgegeben ³⁾:

"Enthält eine Anmeldung mehrere von einander unabhängige Erfindungen, so ist die Zerstückelung nicht über das absolut notwendige Maß auszudehnen."

Wirth ⁴⁾ kritisiert die mit dieser Erklärung nicht im Einklang stehende Praxis des Patentamts, ohne freilich schon die Grundsätze von 1894 zu kennen. Er will die Erfindungseinheit auch in solchen Fällen anerkennen, in denen mehrere Lösungen auf einem gemeinschaftlichen technischen und erfinderischen Gedanken beruhen. Damit wird eine Abkehr von der Ansicht von Schanze ⁵⁾ gefordert, der für jede Erfindung oder Teilerfindung, genauer also für jeden Erfindungsgegenstand ein eigenes Patent verlangte. Gegen die Ansicht von Schanze wendet sich auch v. Boehmer ⁶⁾, der die Erfindungseinheit nach dem

3) GRUR 1901, 315 (mitgeteilt von Wirth)

4) GRUR 1901, 315

5) Glasers Annalen 1899, Nr. 529 f.

6) GRUR 1902, 125 f.

Sprachgebrauch beurteilen will.

Nach der Veröffentlichung der Grundsätze von 1894 beginnt ein scharfer Kampf gegen das Patentamt ⁷⁾. Alle Autoren, soweit sie nicht das Patentamt verteidigen und dies kann höchstens von v. Boehmer behauptet werden, sind sich darüber einig, dass die Zusammenfassung mehrerer Lösungen nicht nur dann möglich ist, wenn sie durch einen patentfähigen Erfindungsgedanken zusammengehalten werden und fordern die Berücksichtigung eines rein technologischen Zusammenhangs. Dem Patentamt wird zum Vorwurf gemacht, dass es sich rein naturwissenschaftlich, nicht aber auch technisch-juristisch orientiere und deshalb die Frage der Einheitlichkeit nur erfindungstheoretisch und nicht technisch-wirtschaftlich betrachte ⁸⁾.

Diese erheblichen Angriffe auf das Patentamt zeigen im Jahre 1903 die ersten Erfolge. Die Beschwerdeabteilung I musste zur Frage der Einheitlichkeit einer Schilfrohrzerfaserungsmaschine Stellung nehmen. An der Maschine waren fünf Hauptteile enthalten, die Maschine selbst war grundsätzlich bekannt. Von den fünf Teilen enthielten die ersten drei die Möglichkeit, sich der jeweiligen Stengeldicke anzupassen, während die zweite bis fünfte Einzelvorrichtung gemeinsam die Aufgabe lösten, den Stengel von unten her zu spalten. Diese gemeinsamen Merkmale fanden sich nicht ausdrücklich in der Beschreibung. In ihrer Entscheidung ⁹⁾ erkannte die Beschwerdeabteilung die Einheitlichkeit mit folgender Begründung ¹⁰⁾ an:

7) eine interessante Literaturzusammenstellung findet sich in Mitt. 1922, 81; ein Teil der genannten Autoren (Rhenius, Schrey) behandeln das Problem nur am Rande.

8) Wirth GRUR 1901, 315 (317);

9) Mitt. 1903, 25 f.

10) Mitt. 1903, 26

"Die Beschwerdeabteilung hat, weil die "Umkehr des Halmes" als Bindeglied für die Vorrichtungen 2 bis 5 gelten kann und weil 1 bis 3 ebenfalls durch ein technisches Bindeglied verbunden sind, angenommen, dass dadurch die Einheitlichkeit der angemeldeten Erfindung gewahrt ist. Es genügt dafür, wenn die Kreise der technisch zusammengehörigen Erfindungsmerkmale sich überschneiden".

Die Gründe sprechen also erstmals nicht von einem einheitlichen Erfindungsgedanken; der grundlegende Gedanke der Grundsätze von 1894, wie er sich aus der Ziffer 1 dort ergibt, ist verlassen worden. Es genügt das "Bindeglied", also der technische Zusammenhang in der Form, dass zwei Aufgaben gelöst werden, die angewandten Mittel teilweise gleichzeitig beiden Aufgaben dienen.

Ähnlich, jedoch vorsichtiger formuliert ist die Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 27.2.1906 ¹¹⁾, die eine Abkühlvorrichtung für flüssige Seife betrifft. Anspruch 1 betrifft die Anordnung innen emaillierter Metallrohre, Anspruch 2 eine Abschlussplatte an den unteren Rohrenden. Die Entscheidung geht zunächst auf das Wesen des § 26 Abs. 1 Satz 2 (damals: §20) PatG ein, weist dann auf die bisherige Praxis der Beurteilung des einheitlichen Erfindungsgedankens hin, verlässt aber unausgesprochen diese Praxis sogleich. Nach Ansicht der Beschwerdeabteilung ist es statthaft, eine Mehrheit von erfinderischen Neuerungen in demselben Patent mit einander zu vereinigen, wobei eine "Zusammengehörigkeit" ausreichen soll, die durch verschiedene "Momente" begründet sein kann. Im konkreten Fall ist die Aufgabe das die Zusammengehörigkeit schaffende Moment. An die Stelle des eingangs der Entscheidung noch als richtig hingestellten einheitlichen Erfindungsgedankens ist die Aufgabe der Erfindung getreten. Damit hat aber die im Grundsatz 3 von 1894 verpönte wirtschaftliche Betrachtungsweise ihren Einzug in die Praxis der Beschwerdeabteilungen begonnen.

11) Bl. 1906, 181 (182/3)

Der Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Betrachtung liegt auch der Entscheidung der Beschwerdeabteilung II vom 2.5.1907 ¹²⁾ zugrunde. Hier betraf der Hauptanspruch eine Gewinnungsmaschine für Kohle u.ä., die aus einer Schrämmaschine, einer Losbrechvorrichtung und einer Transportvorrichtung auf einem fahrbaren Gestell bestand. Die Unteransprüche betrafen nur die Losbrechvorrichtung. Die Abweisung der Anmeldung durch die Armeldeabteilung wurde damit begründet, dass bei dem vorliegenden Anspruch 1 Unteransprüche der angemeldeten Art unstatthaft seien, weil es sich bei diesen Unteransprüchen nicht um Ausführungsformen der den Gegenstand des Anspruchs 1 bildenden Kombination handele. Die Beschwerdeabteilung erkannte dagegen die Einheitlichkeit an. Es sei statthaft, bei einer ein geschlossenes Ganzes bildenden Maschine einen ersten die ganze Vorrichtung ihrem Wesen nach kennzeichnenden Anspruch aufzustellen, Unteransprüche dann aber auf die besondere Ausführung der verschiedenen Einzelvorrichtungen zu richten. Auch hier wird also die Einheit der Erfindung rein technisch-wirtschaftlich beurteilt, ohne Rücksicht auf einen einheitlichen Erfindungsgedanken.

In allen angeführten Entscheidungen wird eine "Übereinstimmung" mit den Grundsätzen von 1894 behauptet, obwohl die Ausführungen deutlich ein Abgehen von diesen Grundsätzen erkennen lassen. In allen Fällen wurde es aber vermieden, weitergehende Grundsätze aufzustellen, solche Grundsätze lassen sich vielmehr nur aus den Begründungen herauslesen.

§ 2. Die Entscheidung vom 24. September 1913

Erst in der Entscheidung der Beschwerdeabteilung I vom 24.9.1913 ¹⁾ werden die Grundsätze von 1894 seitens des Patentamts ausdrücklich aufgegeben.

12) Mitt. 1908, 42 f.

1) Bl. 1913, 292 f. = Mitt. 1913, 182 f.

Das konkrete Problem war hier die Schaffung eines klavierartigen Lehr- und Übungsgerätes zur Schärfung der Tonempfindung. Es waren drei zu diesem Apparat verbundene Einzelanordnungen vorhanden:

1. ein Resonanzkasten mit durchweg einseitigem Bezug;
2. eine Verbindung der Tasten mit den Hämmern durch Schraubenfedern und
3. eine Festklemmung der Stimmwirbel durch zweiteilige, kegelförmige Büchsen.

Die Vorrichtung als Ganzes war neu und ohne Vorbild. Die Armeldeabteilung hatte die Armeldung trotzdem zurückgewiesen, weil die genannte Vereinigung keine patentfähige Kombination sei, sondern nur eine Aneinanderreihung dreier Einzelteile an ein und demselben Gegenstand, wodurch eine technische Einheit nicht geschaffen werde. Es liege also keine über die Summenwirkung hinausgehende Wirkung vor, wie Ziffer 3a der Grundsätze von 1894 ²⁾ sie für eine einheitliche Erfindung fordere. Die Beschwerdeabteilung hat die Einheitlichkeit der Armeldung anerkannt und den konkreten Fall benutzt, um die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung auf breiterer Basis zu untersuchen.

Es wird zunächst festgestellt, dass es sich bei § 20 Satz 2 (jetzt: § 26 Abs. 1 Satz 2) PatG um eine Ordnungsvorschrift handelt, die verhindern soll, dass so heterogene Dinge wie "ein Flugzeug, ein Azofarbstoff und eine Klaviermechanik" in einem kollektivantrag zum Patent angemeldet würden. Im übrigen müsse die Prüfung aber unter weitestgehender Berücksichtigung der praktischen Bedürfnisse erfolgen.

Es wird dann auf die Grundsätze von 1894 eingegangen, die sämtlich als unhaltbar abgelehnt werden. Zum Beweis dafür, dass sie bereits durch die Entwicklung vor

2) Bl. 1901 - Ergänzungsband, S. 173

1913 überholt sind, werden die drei bereits oben besprochenen Entscheidungen der Beschwerdeabteilungen genannt. Auf die einzelnen Argumente braucht hier nicht näher eingegangen zu werden. Wesentlich ist aber, dass Erfindungskomplexe nach Ansicht der Beschwerdeabteilung die Einheitlichkeit nicht zu stören brauchen.

Es wird dann abgelehnt, den § 7 Abs. 1 (jetzt: § 10 Abs.1) PatG, der das Zusatzpatent betrifft, als Maßstab für die Einheit der Erfindung zu benutzen. Der Satz: "Alles, was zusätzlich ist, ist auch einheitlich" vertrage keine Umkehrung, da nach § 10 Abs. 1 PatG die Zusatzerfindung zur Haupterfindung stets im Verhältnis der Über- und Unterordnung stehe, nie aber im Verhältnis der Nebenordnung. Nebengeordnete Ansprüche könnten zwar einheitlich sein, seien aber nie in einem Zusatzpatent unterzubringen. Die Anwendung des § 10 Abs. 1 PatG als Maßstab der Erfindungseinheit liefe deshalb auf die ausschliessliche Zulässigkeit von sog. Staffelanträgen hinaus, die grundsätzlich abzulehnen seien, auch wegen der Schwierigkeiten der späteren Auslegung der Patente.

Schliesslich wird auch die sog. "industrielle Einheit" abgelehnt. Eine nähere Begründung für diese Stellungnahme wird nicht gegeben; in der Entscheidung findet sich lediglich der nicht überzeugende Hinweis, dass für diesen Begriff im deutschen Patentrecht kein Raum sei.

An diese Kritik schliesst sich der aufbauende Teil der Entscheidung an. Man müsse neue Wege suchen und sich dabei an den Willen des Gesetzgebers halten, nur die Zusammenfassung heterogener Gegenstände in einer Anmeldung zu verhindern. Der Ausdruck "jede Erfindung" dürfe nur so verstanden werden, dass damit der Inbegriff der offenbarten Gedankenschöpfung, die "Erfindung prima facie" vorbehaltlich ihrer materiellen Prüfung bezeichnet werden solle, nicht aber der einzelne Erfindungsgegenstand. Wollte man den Begriff des pa-

tentfähigen Erfindungsgedankens aufrechterhalten, so müsste der Prüfung auf Einheitlichkeit die Neuheitsprüfung vorausgehen. Diese materielle (Neuheits-) Prüfung habe aber wie stets der formellen Prüfung (Einheitlichkeit) nachzufolgen. Aus den vorangegangenen kritischen Überlegungen folgert nun die Beschwerdeabteilung, dass der einzig gangbare Weg die Orientierung der Einheitlichkeit der Erfindung "an der Einheit des Problems selbst und an der Beziehung der Teile des Armeldungsinhalts zu dem als einheitlich festgestellten Problem" sei.

Das Problem dürfe freilich nicht nach Art einer spekulativen Idee zu weit und unbestimmt gefasst werden, sondern konkret, bestimmt, entsprechend dem zu befriedigenden sozialen Bedürfnis. Das problem könne nur auf technischem Gebiet liegen, es könne auch in mehrere Unterprobleme zerfallen, sofern diese nur in einem Gehilfenverhältnis zu einander stehen und sich so zu einem einheitlichen Gesamtproblem zusammenschliessen lassen. Ob ein solches Gehilfenverhältnis vorliege, sei nach technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten und den Anschauungen des Verkehrs zu beurteilen. Alle Erfindungsteile müssten zur Lösung des Problems nötig oder zumindest geeignet sein, sie zu fördern. Diese Prüfung müsse aber ausschliesslich eine Tatsachenfeststellung sein und erfordere kein Werturteil. Das Problem brauche auch nicht neu zu sein, jedoch sei die Neuheit des Problems insofern beachtlich, als dann die Möglichkeit bestehe, verschiedene Lösungswege in einer Armeldung zusammenzufassen.

Bei einer neuen Ausbildung einzelner Teile einer bekannten Lösung eines bekannten Problems seien die Unterprobleme massgeblich, die einheitlich sein müssten. Sei ein Problem bekannt, so könnten nur solche Lösungen in einer Armeldung zusammengefasst werden, die unter sich einheitlich sind, auf dem gleichen Lösungsprinzip beruhen. Das Problem wird also als einziges echtes Kriterium der Einheitlichkeit dargestellt.

Die in der Entscheidung selbst vorgenommene Anwendung dieser neuen Grundsätze auf das Kombinationspatent, bei dem danach die Teile nur als einheitlich im Bezug auf den Kombinationszweck angesehen werden, im übrigen aber Uneinheitlichkeit angenommen wird, weil die Einheitlichkeit des Problems fehlerhaft, zeigt bereits eine Schwäche der Entscheidung. Die Entscheidung mahnt selbst zur Vorsicht, wenn kleine Gegenstände (Flaschenverschlüsse, Stulpenknöpfe etc.) zur Betrachtung stehen. Hier soll bei der Problemstellung nicht die technische, sondern auch die wirtschaftliche Bedeutung als selbständiger Handels- und Marktgegenstand berücksichtigt werden.

Als Ergebnis der Untersuchungen folgen dann die neuen Leitsätze ³⁾ :

- "1. Eine Erfindung ist einheitlich im Sinne des § 20 Satz 2 des Patentgesetzes, wenn das ihr zugrunde liegende Problem einheitlich ist, und alle ihre Teile zur Problemlösung nötig sind oder auch nur geeignet, sie zu fördern.
2. Ist das Problem als solches neu, so können mehrere selbständige Lösungen in einer Anmeldung behandelt werden.

Ist das Problem als solches bekannt und gelöst, so müssen die in einer Anmeldung zu behandelnden Lösungen unter sich auf demselben Lösungsprinzip beruhen.

In beiden Fällen hat jede Lösung oder Ausführungsform der unter 1 für die Erfindungsteile gestellten Forderung zu genügen."

Die Entscheidung wendet sich dann dem konkreten Fall zu und kommt aufgrund der zitierten Leitsätze zu dem Ergebnis, dass das der Anmeldung zugrunde liegende Problem einheitlich ist und alle Lösungselemente zur Lösung zumindest dienlich sind; die Einheitlichkeit der Erfindung konnte

3) a.a.O., S. 296

danach schon aufgrund des ersten Leitsatzes bejaht werden. Die Beschwerdeabteilung hielt, was der Mitteilung wert erscheint, dann folgenden Patentanspruch für gewährbar ⁴⁾:

"Klavierartiger Lehr- und Übungsapparat zur Schärfung der Tonempfindung durch abwechselndes Stimmen und Verstimmen, bei dem der Saitenbezug durchweg einhörig ist, die Tasten durch Schraubenfedern an die Hämmer angeschlossen sind und die Wirbel durch zweiteilige, kegelförmige Büchsen festgeklemmt sind."

§ 3. Die Entwicklung seit 1913

Die Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 24. September 1913, die Stort ¹⁾ mit der enthusiastischen Überschrift: "Das Ende des Kampfes um die Einheitlichkeit der Erfindung" begrüsst, wird vom Patentamt in der Folgezeit stets als grundlegend angesehen, wie dies in der Entscheidung der Beschwerdeabteilung II vom 13.6.1914 ²⁾ und dem Zwischenbescheid der Beschwerdeabteilung II vom 13.3.1933 ³⁾ zum Ausdruck gebracht wird.

Zwar ist die Entscheidung von 1913 gegenüber den Grundsätzen von 1894 ein wesentlicher Fortschritt, jedoch zeigt die Entwicklung der folgenden Jahre, dass sowohl die Prüfungsabteilungen wie auch die Beschwerdeabteilungen sich nicht immer mit diesen neuen Leitsätzen befreunden können. So kann man immer wieder feststellen, dass die Prüfungsstellen ihre Entscheidungen an den Grundsätzen von 1894 ausrichten, wie sich dies aus den von Wirth ⁴⁾ mitgeteilten Verfügungen des Patentamts ergibt. Erstaunlicherweise ist aber auch die Stellungnahme der Beschwerdeabteilungen nicht immer einheitlich. Während einerseits

4) Bl. 1913, 298

1) Mitt. 1913, 181

2) Mitt. 1915, 15

3) Mitt. 1933, 246

4) GRUR 1924, 141 f. (141-143)

in einer Entscheidung der Beschwerdeabteilung I vom 17.10.1917 ⁵⁾ eine Einheit der Erfindung - und insbesondere des Problems - im Hinblick auf den technisch-wirtschaftlichen Zusammenhang bejaht und in einer nicht-veröffentlichten Entscheidung der Beschwerdeabteilung II vom 7.10.1922 ⁶⁾ der praktische und gedankliche Zusammenhang für die Begründung der Einheitlichkeit herangezogen wird, wird in einer Zwischenverfügung der Beschwerdeabteilung vom 10.10.1923 ⁷⁾ die Einheitlichkeit verneint, weil eine Wesensverwandtheit der verschiedenen Teile nicht festgestellt werden könne ⁸⁾. Der technische oder wirtschaftliche Zusammenhang wird hier also völlig unberücksichtigt gelassen, obwohl gerade er sich in diesem Fall von selbst aufdrängt.

Wesentlich weitergehend ist der Bescheid der Beschwerdeabteilung vom 10.8.1921 ⁹⁾, der erst 10 Jahre (!) später vom Patentamt veröffentlicht worden ist. Soweit der Tatbestand aus dieser Veröffentlichung hervorgeht, handelte es sich um ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung c auf dem Wege über die Verbindung b. Die Verbindung c war bekannt, jedoch nur auf einem Wege, der schlechtere Ausbeuten lieferte; die Herstellung der Verbindung b war neu und erfinderisch.

Der Anmelder hatte - soweit es sich aus der Entscheidung ergibt - zwei von einander unabhängige Ansprüche formuliert, von denen einer sich auf die Herstellung der Verbindung c unter Verwendung der Verbindung b, der andere sich auf die Herstellung der Verbindung b bezog ¹⁰⁾.

5) Bl. 1917, 99

6) mitgeteilt von Wirth GRUR 1924, 133/134

7) mitgeteilt von Wirth GRUR 1924, 134

8) Es handelte sich um einen Thermometer besonderer Ausbildung mit einem kuppelförmigen Schutzglas. Dieses Schutzglas sollte die Einheitlichkeit stören, und deshalb wurde seine Ausscheidung gefordert.

9) Bl. 1931, 262

10) vgl. Isay GRUR 1932, 217 (218), der eine mutmassliche Anspruchsformulierung gibt.

Die Beschwerdeabteilung beanstandete die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung und verlangte die Ausscheidung des Verfahrens zur Herstellung der Verbindung b. Zur Begründung wird ausgeführt, dass die Eigenschaften der Stoffe b und c und ihre gewerbliche Verwertbarkeit so grundverschieden sei, dass "schon allein deshalb die Verfahren zu ihrer Herstellung gemäss § 20 PatG nicht im Rahmen einer einzigen Patentanmeldung geschützt werden können". Wesentlich ist dann der folgende Satz: "Auch der Umstand, dass die Verbindung b tatsächlich nötig ist, um die Verbindung c ... (auf dem neuen Wege) ... zu gewinnen, so dass nummehr an eine gewerbliche Verwertbarkeit der früher aus der Verbindung d mit schlechten Ausbeuten erhältlichen Verbindung c gedacht werden kann, ist nicht ausschlaggebend". Dieser Satz steht in offenem Widerspruch zu den Leitsätzen der Entscheidung von 1913. Wie Isay ¹¹⁾ nachgewiesen hat, ist die Begründung verfehlt, weil nicht berücksichtigt worden ist, dass zwischen beiden Problemen (Herstellung der Verbindung c und Herstellung der dazu benötigten Verbindung b) ein technisch-wirtschaftlicher Zusammenhang besteht; das zweite Problem steht zu dem ersten in einem Gehilfenverhältnis, als ohne die Lösung des zweiten Problems eine Lösung des ersten Problems nicht möglich wäre. Genau betrachtet handelt es sich also um ein zweistufiges Herstellungsverfahren, bei dem auch die erste Stufe neu und erfinderisch war. Auch die von Stort mitgeteilte Entscheidung der Beschwerdeabteilung I (ohne Datum)¹²⁾, in der die Einheitlichkeit wegen der "spekulativen Fassung des Problems" verneint wurde, zeigt ein deutliches Abweichen von der Entscheidung von 1913 und im Ergebnis ein Zurückgehen auf die Grundsätze von 1894.

Eine sehr grosszügige Beurteilung erfährt das Problem dann jedoch in der viel zitierten Entscheidung der Beschwerdeabteilung II vom 24.5.1928 ¹³⁾. Es handelte sich um die Erfindung eines Sockenhalters, bei dem erfunden waren

11) GRUR a.a.O.

12) Mitt. 1933, 39

13) Bl. 1928, 266 (267)

(a) "die Ausbildung des Verschlusses für das um das Wadenbein (?) zu legende elastische Band" und (b) "die Einrichtung einer Klemme, welche an den Enden der von dem Schließband des Sockenhalters herabhängenden Lasche hängt". Die Prüfungsstelle hatte als Aufgabe "Socken oder Strümpfe zu halten" angenommen und deshalb nach dem Leitsatz 2, Abs. 2 der Entscheidung von 1913 die Einheitlichkeit verneint. Die Beschwerdeabteilung hat das Problem konkretisiert und damit enger gefasst: "Wie lässt sich ein Strumpfhalter schaffen, dessen erforderliche Befestigungsstellen für das Schließband und für die Socken ein Drücken am Körper vermeiden?". So konnte die Beschwerdeabteilung dann die Einheitlichkeit schon nach dem Leitsatz 1 feststellen. Die von der Prüfungsstelle in ihrem Beschluss zur Begründung herangezogene "unabhängige Wirksamkeit" der Einzelteile wird von der Beschwerdeabteilung als eine bereits im Jahre 1906 ¹⁴⁾ überholte Betrachtungsweise, die nicht mehr anwendbar sei, bezeichnet.

In der Folgezeit haben sich die in der Entscheidung von 1913 niedergelegten Gedanken allgemeinen Eingang in die Spruchpraxis und die Literatur verschafft, ohne dass aber eine beachtliche Weiterbildung festzustellen wäre. Es wird in der Literatur zwar immer wieder ¹⁵⁾ eine dem Erfinder entgegenkommende Auffassung von Einheitlichkeit der Erfindung gefordert, irgendwelche bedeutende Ergebnisse in der Spruchpraxis des Patentamts haben diese Bemühungen jedoch nicht gezeigt. Dies mag, obwohl es nicht an Vorschlägen für eine weitere Ausbildung gefehlt hat, darauf zurückzuführen sein, dass nach weitverbreiteter Ansicht "die in der ... Entscheidung vom 24. September 1913 aufgestellten Grundsätze den besten Anhalt geben für die Prüfung der Einheit" ¹⁶⁾. Die späteren Entscheidungen befassen sich

14) vgl. Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 27.2.1906, Bl. 1906, 181 (182/3)

15) insbes. Wirth GRUR 1924, 122 f. und 144 f.; Mitt. 1931, 241 f.; Mitt. 1932, 49 f.; Boas Mitt. 1922, 77 f.; Bloch, Patentrechtliche Fragen, S.66 f.; Schuster, Patentrechtliche Fragen, S. 70 f.; Stein, Die Einheitlichkeit der Erfindung, S. 18 f.;

16) Schuster, Patentrechtliche Fragen, S. 77

deshalb durchweg mit speziellen Fragen, auf die erst später ¹⁷⁾ eingegangen werden soll.

17) unten D. 3. Hauptteil, S. 84

C. Zweiter Hauptteil

Untersuchungen zum Begriff der Einheitlichkeit

I. Vorbemerkungen zum Wesen der Erfindung

Ehe die eigentlichen Probleme dieser Arbeit in Angriff genommen werden können, ist es noch notwendig, mit einigen Worten auf das Wesen der Erfindung einzugehen und dabei die verschiedenen später zu verwendenden Begriffe klar herauszustellen. Es wird zwar in der Literatur verschiedentlich bestritten, dass eine Definition der Erfindung in abstracto überhaupt möglich ist ¹⁾. Offermann ²⁾ und Müller-Liebenau ^{2a)} geben solche Definitionen in ihren Arbeiten, die jedoch deshalb für unsere Zwecke nicht brauchbar sind, weil dabei auf die "patentfähige Erfindung" und ihre Bestimmung hingeeht wird. Für die vorliegende Betrachtung ist die Patentfähigkeit ohne jedes Interesse, so dass von einer anderen Ebene auszugehen ist.

Isay ³⁾ stellt Kausalreihen auf, aus deren Verknüpfung eine Erfindung bestehen soll:

1. menschliches Handeln unter Benutzung von Naturkräften (technisches Handeln) - technischer Erfolg;
2. technischer Erfolg - Befriedigung eines gesellschaftlichen (insbesondere wirtschaftlichen) Bedürfnisses (gesellschaftlicher Erfolg).

Die Verknüpfung geschieht in der Weise, dass das Ziel des technischen Handelns, also sein Zweck, der

1) Isay, Arm. 1 zu § 1; Reimer, Arm. 1 zu § 1; Tetzner, Arm. 21 zu § 1; eine Zusammenstellung der Definitionsversuche findet sich bei Müller, zum Begriff der Erfindung, Mitt. 1926, 122

2) a.a.O., S. 53

2a) Das Wesen der Erfindung, S. 90 f.

3) Arm. 2 zu § 1, S. 43

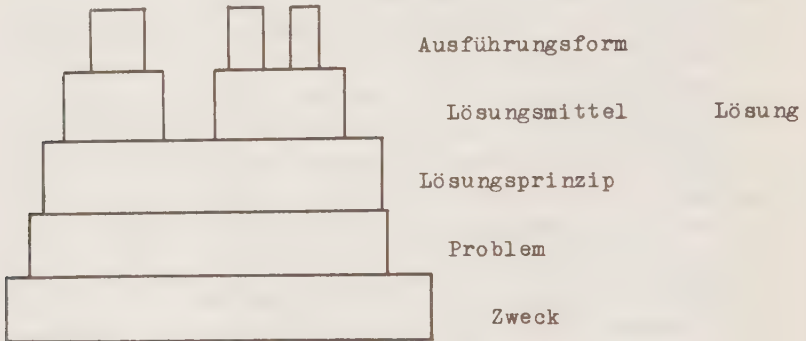
gesellschaftliche Erfolg, (moderner: der soziale Erfolg) ist. Die gesamte Kausalreihe lautet dann also:
technisches Handeln - technischer Erfolg - sozialer Erfolg.

Dieses Schema lässt sich nun dadurch verfeinern, dass man es umkehrt. Solange der soziale Erfolg noch nicht eingetreten ist, kann er nur das erstrebte Ziel, also der Zweck jedes weiteren Handelns, sein. Dieser Zweck liegt im Bereich der allgemeinen Bedürfnisbefriedigung, ist demnach noch nicht irgendwie technisch qualifizierbar. Verfolgt man die Kette weiter, so muss zwangsläufig der nächste Schritt auf das Gebiet der Technik hinüberführen. So wie der technische Erfolg den sozialen Erfolg bedingt, hat der erstrebte soziale Erfolg einen erstrebten technischen Erfolg nach sich zu ziehen. Dieser erstrebte technische Erfolg lässt sich kurz als technisches Problem bezeichnen. Einige Schriftsteller ⁴⁾ unterteilen hier wieder in Problem und Aufgabe; der Bereich des Problems wird dabei mit der Frage "Welche Mittel sind nötig", der Bereich der Aufgabe mit der Antwort "Diese Mittel sind nötig" umrissen. Eine solche Unterscheidung erscheint jedoch auch im Rahmen einer rechtswissenschaftlichen Behandlung der Erfindung deshalb entbehrlich, weil Problem und Aufgabe als Frage und Antwort einander bedingen und deshalb beide Bereiche eng verzahnt sind und sich nicht klar trennen lassen. Auch ist dann eine Abgrenzung zwischen Aufgabe und Lösung oftmals nur recht unklar. Diese Unterscheidung bringt deshalb keinen Vorteil, so dass es ausreicht, wenn man nur vom " P r o b l e m " spricht. Betrachtet man die so gewonnene Anfangsreihe Zweck - Problem, so kann man sagen, dass der Zweck die soziale Aufgabe, das Problem die technische Aufgabe darstellt, zwei Aufgaben, deren Lösung durch die Erfindung angestrebt wird.

Die nächste Stufe in der Genealogie der Erfindung ist nun die Lösung des auf technischem Gebiet liegenden Problems. Diesen Begriff der Lösung kann man nun wieder unterteilen,

4) Schuster, a.a.O., S. 72

indem man das Lösungsprinzip, das Lösungsmittel und die konkrete Ausführungsform unterscheidet. Diese drei Begriffe können im Einzelfall zusammenfallen, jedoch ist dies keineswegs zwingend. Bildlich lässt sich demnach das Modell einer Erfindung, wie es eben entwickelt worden ist, so darstellen ⁵⁾ :



Wenn man im allgemeinen von einer Erfindung spricht, so bezeichnet man damit genau genommen zwei verschiedene Dinge. Man meint damit einmal den Vorgang des Erfindens, zum anderen aber auch das Ergebnis dieses Vorgangs, das Erfundene. Da das Erfundene, das sich in der Lösung offenbart, der Gegenstand der Anmeldung ist, spricht man insofern auch von dem Erfindungsgegenstand. Der Unterschied zwischen beiden Begriffen wird bei der Betrachtung des Modells erkennbar; während das Erfundene zugleich die Lösung des Problems ist und mit der Lösung zusammenfällt, ist der Vorgang der Erfindung in unserem Modell eine Grenzlinie, da zeitliche Ereignisse in dieser Darstellung räumlich nicht in Erscheinung treten. Im Normalfall wird die Grenzlinie der Erfindung als Vorgang zwischen Problem und Lösung verlaufen.

5) Schuster, a.a.O., S. 72

Es ist selbstverständlich nicht möglich, jede Erfindung in diesem Schema unterzubringen. Es wird oftmals nicht möglich sein, in einer Patentanmeldung alle Stufen des Erfindungsmodells zu erkennen - der Erfinder hält sich bei der Ausarbeitung einer Erfindung ja nicht an dieses Schema -, jedoch gibt ein solches Modell die Möglichkeit an die Hand, am abstrakten Fall Untersuchungen anzustellen, ohne das Spezielle des Einzelfalles immer erst eliminieren zu müssen. Das Erfindungsmodell ist daher insbesondere für die nun anzustellenden theoretischen Untersuchungen von grossem Vorteil.

II. Erstes Kapitel

Die Bedeutung des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG

§ 1. Das Wesen des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG

Von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen um eine den Bedürfnissen der Technik gerecht werdende Auslegung des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG ist die Feststellung, welche Rechtsnatur dieser Bestimmung zukommt.

Die Rechtsnatur dieser Gesetzesbestimmung ergibt sich bei näherer Untersuchung aus dem Patentgesetz selbst; man muss lediglich festzustellen versuchen, in welchen Stadien des Verfahrens diese Vorschrift überhaupt nur von Bedeutung sein kann. Der Richter im Verletzungsprozess darf die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung auch auf die Einwendung des Beklagten hin nicht untersuchen¹⁾; er hat das Klagepatent in der Form seiner Entscheidung zugrunde zu legen, in der es vom Patentamt erteilt worden ist^{1a)}. Es ist dies ein Ausfluss des Grundsatzes, dass der Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit bei seiner Entscheidung an die Entscheidungen der Verwaltungsbehörde - und eines solche Verwaltungsbehörde ist das Patentamt, wie die Entscheidung

1) W. Beil, Ch - I - T 1959, 229
1a) Reimer, Arm. 13 zu § 6, S. 202

des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 1959 ²⁾ ausdrücklich bestätigt hat - gebunden ist. Die fehlerhaft beurteilte Einheitlichkeit einer Erfindung stellt auch keinen Nichtigkeitsgrund dar; die §§ 13 und 13a PatG enthalten eine erschöpfende Aufzählung der Nichtigkeitsgründe, zu denen Mängel im Erteilungsverfahren nicht gehören. Daraus ergibt sich, dass mangelnde Einheitlichkeit keine Begründung für eine erfolgreiche Nichtigkeitsklage sein kann ³⁾. Schliesslich ist die Uneinheitlichkeit auch kein Einspruchsgrund, wie sich aus § 32 Abs. 1 Satz 3 PatG ergibt. Einspruchsgründe (und das gilt gleichermaßen für die Nichtigkeitsgründe) sind nur solche Mängel, die "das Vorliegen einer Erfindung hindern" ⁴⁾, also eine Nichtbeachtung der Vorschriften der §§ 1 und 2 PatG bedeuten. Auch eine sonstige Erörterung der Einheitlichkeit im Einspruchsverfahren auf Veranlassung des Patentamts muss als unzulässig angesehen werden, da diese Frage nach der Bekanntmachung der Anmeldung nicht mehr angeschnitten werden darf ⁵⁾. Die Stellungnahme der Literatur zu diesem Problem ist nicht einheitlich, jedoch wird man aus Ordnungsgründen bei der hier vertretenen Ansicht bleiben müssen.

2) GRUR 1959, 435

3) RG vom 5.4.1938 GRUR 1938, 422

4) Isay, a.a.O., S. 392

5) PA v. 18.2.1907 MuW XI, 490; v. 15.4.1910 Bl.1910, 180; v. 17.11.1929 Bl. 1929, 312; v. 3.5.1930 Bl. 1930, 176; Tetzner, a.a.O., S. 454 f.; Isay, a.a.O., S.499; abweichend 5. Bs v. 5.5.1951 GRUR 1951, 281 (sog. "Schattenentscheidung"); Dersin GRUR 1950, 251; wegen der weitgehenden Konsequenzen und insbesondere wegen der völligen Urmöglichkeit einer Kontrolle der angemeldeten Schutzrechte erscheint diese Ansicht nicht haltbar; sie ist von den Senaten des Patentamts auch nie bestätigt worden.

Aus diesen Überlegungen folgt, dass die Einheitlichkeit nur im Erteilungsverfahren und nur bis zur Bekanntmachung der Anmeldung erörtert werden darf. Weiter zeigt gerade das von der Wissenschaft entwickelte Verbot der Erörterung der Einheitlichkeit nach der Bekanntmachung und das über die verschiedenen möglichen Verfahren Gesagte, dass es sich bei § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG um eine reine Ordnungsvorschrift handelt ⁶⁾, die keine materiellrechtlichen Wirkungen zeigt.

Es bleibt nur noch zu untersuchen, was mit dieser formelrechtlichen Vorschrift erreicht werden soll, was diese Vorschrift ordnen will. Der Zweck dieser Bestimmung zerfällt wegen der Natur und dem Charakter des Patents (technisches Schutzrecht, das bei jährlicher Gebührenzahlung längstens 18 Jahre bestehen kann) in zwei Teile, nämlich: ⁷⁾

- "1. daß nicht durch willkürliches Zusammenfassen von Erfindungen die gesetzlichen Gebühren herabgedrückt werden;

und

2. Ordnung der Prüfung und Registrierung im Interesse der inneren Patentamtsgeschäftsführung;
3. erleichterte Übersicht über die Patentrechte im Interesse der Industrie." ⁸⁾

6) BA I v. 24.9.1913 Bl. 1913, 292; RG v. 5.4.1938 GRUR 1938, 422; RPA 14.BS v. 20.12.1943 GRUR 1944, 129 (130); 5, BS v. 30.4.1954 Bl. 1954, 272 (274); Kohler, a.a.O., S. 325; Tetzner, a.a.O., S. 453
7) Busse, a.a.O., Arm. 6 zu § 26, S. 339; Reimer, a.a.O., Arm. 22 zu § 26; BA v. 24.9.1913, Mitt. 1913, 182 f. (182)
8) Busse, a.a.O., Arm. 6 zu § 26

Boas ⁹⁾ ist der Ansicht, dass das entscheidende Gewicht dem fiskalischen Gesichtspunkt zukommt. Diese Auffassung begegnet jedoch erheblichen Bedenken. Wie bereits dargelegt wurde, gibt es keinen Nichtigkeitsgrund "fehlende Einheitlichkeit der Erfindung". Daraus muss der Schluss gezogen werden, dass der Gesetzgeber der Gebührenfrage, die gerade bei den Jahresgebühren besonders auffallend ist ¹⁰⁾, kein besonderes Gewicht beigemessen hat und unausgesprochen der Ansicht war, dass diese fiskalischen Gesichtspunkte hinter der Rechtsbeständigkeit eines einmal erteilten Schutzrechtes zurückstehen müssen. Die herrschende Meinung misst diesem Gesichtspunkt deshalb mit Recht keine Bedeutung bei.

Wesentlich anders verhält es sich jedoch mit den unter 2) und 3) genannten Gesichtspunkten. Es liegt einerseits im Interesse des Patentamtes, dass die Erfindungen in die jeweils für sie vorgesehene Patentgruppe eingegliedert werden können, um eine Prüfung durch den jeweils fachkundigen Prüfer zu gewährleisten, was bei willkürlicher Zusammenfassung von Erfindungen nicht möglich wäre. Andererseits liegt eine solche Einordnung auch im Interesse der Industrie, die auf der einen Seite dann weiss, dass der die Anmeldung Prüfende ein Fachmann auf dem betreffenden Gebiet ist, der auf der anderen Seite durch diese Ordnung auch das Auffinden von Erfindungen eines bestimmten Fachgebietes erleichtert wird. Harräus ¹¹⁾ weist zwar mit Recht darauf hin, dass diesem Ordnungsgedanken schon deshalb häufig nicht entsprochen werden kann, weil Erfindungskomplexe Teile enthalten können, die für sich gesehen anders als die ganze Erfindung einzustufen wären. Daraus lässt sich jedoch nur die Erkenntnis gewinnen, dass der Ordnungsgedanke nur eine grobe Richtschnur ist und nicht eine Zerstückelung der Anmeldungen in einzelne technische Massnahmen zum Ziele hat.

9) Mitt. 1922, 77 f. (80) mit weiteren Hinweisen

10) Harräus GRUR 1962, 393 f., (394)

11) GRUR 1962, 394

Diese kurzen Ausführungen zeigen, dass es der Zweck der formellrechtlichen Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG ist, eine Ordnung und Klassifizierung der einzelnen Erfindungen im Interesse einer geregelten Prüfung und einer Übersichtlichkeit über die erteilten Schutzrechte zu ermöglichen.

§ 2. Der Inhalt des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG und insbesondere die Bedeutung des Begriffs Erfindung.

In der Bestimmung: "Für jede Erfindung ist eine Anmeldung erforderlich" sind zwei auslegungsbedürftige Begriffe enthalten, nämlich das Wort "jede" und das Wort "Erfindung". Die Auslegung des Wortes "jede" wird der Gegenstand der Untersuchungen zum Einheitlichkeitsbegriff sein, da dies die Frage danach ist, was unter "einer Erfindung" zu verstehen ist, also die Frage, in welchem Rahmen von einer Erfindung als einer Einheit gesprochen werden kann; diese Untersuchungen bleiben den nachfolgenden Kapiteln vorbehalten. Hier ist darauf einzugehen, was im Sinne der zitierten Vorschrift unter "Erfindung" zu verstehen ist.

Zur Auslegung bieten sich einmal die Regeln der §§ 1 und 2 PatG an, in denen die an Anmeldung als Offenbarung einer Erfindung zu stellenden materiellen Anforderungen enthalten sind. Dort wird jedoch, was bei näherer Betrachtung unschwer zu erkennen ist, nur definiert, welche Erfindung als patentfähig anzusehen ist. Wollte man den Begriff "Erfindung" in § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG als "patentfähige Erfindung" verstehen, so würde dies voraussetzen, dass eine materielle Prüfung auf Patentfähigkeit der Prüfung der Einheitlichkeit voranzugehen hätte ¹⁾. Dies widerspricht aber dem Wesen des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG als einer reinen

1) Auf diesem Standpunkt stehen noch die Grundsätze von 1894 mit der Forderung des patentfähigen Erfindungsgedankens; vgl. auch Ephraim, a.a.O., S. 187 (im Ergebnis übereinstimmend mit Isay)

Ordnungsvorschrift. Wie in jedem Gerichtsverfahren und bei jedem Tätigwerden der Verwaltung hat auch im patentamtlichen Prüfungsverfahren die formelle Prüfung der materiellen Prüfung vorauszugehen ²⁾. Dies folgt auch daraus, dass in § 26 PatG allgemein von den formellen Erfordernissen einer Anmeldung gesprochen wird, so dass es nicht richtig erscheint, den in den §§ 1, 2 PatG verwandten Begriff der Erfindung (dort als: patentfähige Erfindung) hier in einem anderen als rein deskriptiven Sinne zu betrachten. Aus dem Zusammenhang muss zwingend gefolgert werden, dass in § 26 PatG mit "Erfindung" nur das in der Anmeldung Offenbarte, vom Anmelder als neu und erfinderisch Dargestellte bezeichnet werden soll. "Erfindung" bedeutet hier also nichts anderes als "behauptete technische Neuerung, behauptete Erfindung". In diesem Sinne hat auch die Beschwerdeabteilung I diese Vorschrift in ihrer Entscheidung vom 24. September 1913 verstanden und ausgeführt ³⁾: "Gemeint ist hier also die Erfindung prima facie, die Erfindung vorbehaltlich ihrer Prüfung auf Neuheit und sonstige Voraussetzungen der Patentfähigkeit". Dass diese Ansicht auch dem Willen des Gesetzgebers gerecht zu werden vermag, zeigt eine Gegenüberstellung von § 1 PatG, wo von "neuer Erfindung" die Rede ist, und § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG, wo lediglich von "Erfindung" gesprochen wird.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, dass bei der Prüfung auf Einheitlichkeit die angemeldete Erfindung zu betrachten ist, ohne dass sie zuerst auf ihre Patentfähigkeit geprüft werden dürfte.

Die weitere Frage ist nun, was unter dem Begriff "Erfindung" in technologischer Hinsicht zu verstehen ist.

2) BA I vom 24.9.1913 Mitt. 1913, 184/185

3) Mitt. 1913, 184

Bereits in den Vorbemerkungen zum Wesen der Erfindung ⁴⁾ ist der Unterschied zwischen Erfindung (als Vorgang) und Erfundenem (Erfindungsgegenstand) dargelegt worden, ein Unterschied, der leider durch die Verwendung des Begriffes "Erfindung" für beide Tatbestände verwischt wird. Geht man davon aus, dass § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG eine reine Ordnungsvorschrift ist, die die Zusammenfassung heterogener Teile in einer Anmeldung verhindern soll, so kommt man zu dem Ergebnis, dass nicht der konkrete Gegenstand der Erfindung, sondern nur die Erfindung im Sinne des Vorgangs hier gemeint sein kann. Dabei war zu berücksichtigen, dass das Gesetz selbst den Begriff des Gegenstandes der Erfindung kennt ⁵⁾, also selbst hier einen Unterschied sieht. Da in § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG eine Ordnungsvorschrift zu sehen ist, andererseits die Erfindung, also die Erkenntnis einer Lehre zum technischen Handeln als übergeordneter Begriff im Verhältnis zum Erfindungsgegenstand aufzufassen ist, ist dem Begriff der "Erfindung" in der genannten Bestimmung der Sinn zugrunde zu legen, dass hier der "Inbegriff der vom Anmelder offenbarten Gedankenschöpfung" ⁶⁾, also die Erfindung im eigentlichen Sinne gemeint ist. Diese Ansicht stellt eine eindeutige Ablehnung der von Hartig ⁷⁾ aufgestellten Grundsätze der technologischen Unteilbarkeit einer Erfindung dar, die lange Jahre das patentrechtliche Denken beherrscht haben.

Als Ergebnis kann also festgehalten werden, dass das Objekt der Prüfung auf Einheitlichkeit die auf ihre Patentfähigkeit noch nicht geprüfte Erfindung im Sinne einer komplexen Gedankenschöpfung ist.

4) oben S.

5) z.B. §§ 4 Abs. 2 Satz 1 und 26 Abs. 1 Satz 3 PatG

6) BA I vom 24.9.1913 Mitt. 1913, 184

7) Patentblatt 82, S. 49

§ 3. Von der Auslegungsbedürftigkeit des Begriffes "Einheit"

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten einiges vom Inhalt des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG näher untersucht wurde und es sich zeigte, dass Erfindung als Bezeichnung für Erfindungskomplexe zu verstehen ist, drängt sich von selbst die Frage auf, ob es überhaupt notwendig ist, rechtswissenschaftliche Untersuchungen zum Begriff der Erfindungseinheit anzustellen.

"Jede Erfindung" bedeutet, wie dargelegt, nichts anderes als "Erfindungskomplex", der in sich selbst als ein Ganzes zu betrachten ist. Genau das ist aber der Begriff der "Einheit" oder "Einheitlichkeit", da damit in der deutschen Sprache "die Eigenschaft, dass etwas ein in sich Geschlossenes ist" ¹⁾, bezeichnet wird. In seinem Aufsatz "Die Erfindungs-Einheit im Sinne des Patentgesetzes" äussert v. Boehmer ²⁾ die Ansicht, dass der gute Sprachgebrauch ausreicht, um die Grenzen der Erfindungseinheit klar feststellen zu können; er leitet aus diesem Sprachgebrauch dann Bedingungen für die Einheitlichkeit der Erfindung her. Wäre die Ansicht von v. Boehmer richtig, so müssten rechtswissenschaftliche Untersuchungen als überflüssig und verfehlt bezeichnet werden.

Wie Wirth ³⁾ dargelegt hat, existiert ein solcher Sprachgebrauch gar nicht. Dazu wäre der Nachweis erforderlich, dass der Begriff der Einheit ebenso klar und eindeutig ist wie beispielsweise der Begriff "Meter"; nur dann nämlich wäre gesichert, dass der Begriff der Einheitlichkeit stets im gleichen Sinne angewandt wird. Die Einheit ist aber kein Maßstab mit unveränderlichen Kriterien, sondern eine Wertung. Dies zeigt sich klar an dem folgenden Beispiel: das Auto, das Antriebsaggregat, der Vergaser und die Vergaserdüse sind für sich

1) Sanders-Wülfig, a.a.O., S. 166 l. Sp.

2) GRUR 1902, 125

3) GRUR 1902, 154 (157)

allein genommen Komplexe, die ein in sich geschlossenes Ganzes bezeichnen, also einheitlich sein können. Untereinander stehen sie jedoch in einem vertikal abgestuften Verhältnis, nämlich einer vom Umfassendsten bis zum Einzelteil reichenden fortschreitenden Differenzierung. Schon aus diesem einen Beispiel, dem eine Vielzahl anderer noch angefügt werden könnte, ersieht man, dass es stets auf den Ausgangspunkt der Betrachtung und auch auf die Betrachtungsweise ankommt. Alles, was unter einem Oberbegriff zusammengefasst werden kann, stellt als Gesamtheit eine Einheit dar. Daraus ergibt sich, dass es so etwas wie einen Einheitlichkeitsbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs überhaupt nicht gibt, sondern nur eine Vielzahl i n d i v i d u e l l gebildeter Einheitlichkeitsbegriffe, die sich aus dem jeweiligen Ausgangspunkt und der jeweiligen Betrachtungsweise ergeben.

Dies zeigt, dass der von v. Boehmer ⁴⁾ gerühmte gute Sprachgebrauch kein Weg zur Bestimmung des Bereichs der Erfindungseinheit ist, weil die ausschliesslich mögliche individuelle Begriffsbildung und Begriffsbestimmung im Gegensatz zu dem Grundsatz der Gleichbehandlung gleicher Tatbestände steht. Der durch v. Boehmer aufgezeigte Weg ist also nicht gangbar, so dass die Untersuchungen zum Begriff der Einheitlichkeit ihre Berechtigung haben und notwendig sind.

III. Zweites Kapitel

Kriterien und Ansatzpunkte für die Feststellung der Einheitlichkeit

§ 1. Die Art der Betrachtung der Erfindung

Eine fertige Erfindung kann man von zwei Seiten aus betrachten. Eirmal besteht die Möglichkeit, von dem Ergebnis, also dem Gegenstand der offenbarten Erfindung

4) GRUR 1902, 125

auszugehen und in der Erfindungsgenealogie rückschreitend zu untersuchen, ob die vom Erfinder aufgezeigten Wege sich zu einem in sich geschlossenen Gesamtkomplex zusammenschliessen lassen. Andererseits ist auch der Weg denkbar, dass man von dem Zweck der Erfindung ausgeht und danach fragt, ob die nachfolgenden Stufen der Erfindungsgenealogie sich zwanglos diesem Zweck unterordnen lassen. Die Beschwerdeabteilung I bezeichnet in ihrer Entscheidung vom 24. September 1913 ¹⁾ das erste Verfahren als erfindungsdiagnostisch, das zweite als teleologisch.

Für die Wahl des zweiten Weges sprechen mehrere Gründe. Einmal ist zu berücksichtigen, dass das Ziel des Erfinders die Beseitigung eines Mangels ist, er geht also vom Zweck aus. Von diesem Standpunkt aus muss deshalb auch die Erfindung auf ihre Einheitlichkeit geprüft werden. Hinzu kommt aber, dass der Weg der Diagnostik, also vom Erfindungsgegenstand rückschauend, die Gefahr in sich birgt, dass die Erfindung als Gesamtkomplex nicht sicher zu überschauen ist, weil die verschiedenen konkreten Ausführungen nur schwer Rückschlüsse auf das genaue Problem zulassen. Es liegt dann aber im Bereich des Möglichen, dass man den Zweck der Erfindung und den Erfindungsgedanken zu eng beurteilt ²⁾, Geht man dagegen vom Zweck der Erfindung aus, so besteht diese Gefahr einer zu engen Beurteilung nicht, da die Zweckangabe als die umfassende über eine Erfindung mögliche Angabe stets genügend Spielraum für die Festlegung der nachgeordneten Stufen in der Erfindungsgenealogie lässt. Allein dieses Verfahren wird den Interessen der Erfinder wirklich gerecht, ³⁾ so dass der Beschwerdeabteilung I ⁴⁾ in ihrer Forderung nach einer teleologischen Betrachtungsweise zuzustimmen ist.

1) Mitt. 1913, 185

2) Schuster, S. 73

3) Schuster, S. 73

4) Mitt. 1913, 185

Stein ⁵⁾ lehnt die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung von der Erfindertätigkeit her ab mit der Begründung, dass die genealogische Reihe von Kohler ⁶⁾ rein konstruktiven Charakters sei und dem Erfinder nicht gerecht werde. Der von ihm aufgestellten Forderung nach einer weiten Auslegung werde dieses Verfahren daher nicht gerecht. Er befürwortet vielmehr die Betrachtung des Objekts, des Erfindungsgegenstandes. Damit trennt Stein aber nicht mehr deutlich zwischen Betrachtungsweise und Objekt der Betrachtung. Mit der Festlegung der Betrachtungsweise ist noch nichts darüber gesagt, wo mit der Beurteilung der Einheitlichkeit, also dem Objekt der Betrachtung im engeren Sinne, einzusetzen ist. Er untersucht nicht die Geeignetheit der Betrachtungsweise, sondern sogleich das aus dieser Betrachtungsweise resultierende Ergebnis, indem er Betrachtungsweise so versteht, dass eine bestimmte Stufe der Erfindungsgenealogie zugrunde zu legen ist. Ein solches Verfahren entbehrt aber dann jeder Klarheit; die Begründung ist nicht überzeugend.

Stein übersieht aber weiter, dass die Begründung für die Ablehnung der genealogischen Reihe als reiner Konstruktion einem wesentlichen Irrtum unterliegt. Die Erfindung als Individualvorgang weist zwar stets andere Züge auf, einige typische Merkmale sind jedoch allen Erfindungen eigen: stets dient die Erfindung der Behebung eines Mangels, der den Erfinder vor die Aufgabe der Lösung eines technischen Problems stellt. Zweck und Aufgabe mögen zwar erst nachträglich konstruiert werden, doch ändert dies nichts an ihrem Vorliegen. Die "reine Konstruktion" entspricht also den tatsächlichen Umständen, die bei jeder Erfindung anzutreffen sind. Auch ist mit der

5) S. 30/31

6) S. 142

hier vertretenen Ansicht der Betrachtung der Erfindertätigkeit nicht gesagt, dass das Ergebnis dieser Tätigkeit, der Gegenstand der Erfindung, überhaupt nicht zu berücksichtigen wäre. Es ist dabei von Bedeutung, dass die Angabe des Zwecks - also das Anfangsglied der genealogischen Reihe - in den Anmeldungen und Patentschriften bei der Darstellung des Standes der Technik und seinen Mängeln zu finden ist.

Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass der Gegenstand der Erfindung allein nicht geeignet ist, die Feststellung der Einheitlichkeit der Erfindung zu ermöglichen. Die konkrete Ausführungsform ist zu spezialisiert, um allein eine Beurteilungsgrundlage zu bilden, will man nicht auf der anderen Seite die Kriterien der Erfindungseinheit so weit stecken, dass diese Mängel ausgeglichen werden können. Stein wendet dieses Verfahren an, kommt jedoch dann zu dem Ergebnis ⁷⁾, dass der von ihm als einheitlich umrissene Erfindungskomplex so unbestimmt ist, dass das Patentamt "nach billigem Ermessen" entscheiden muss; damit ist für eine Klärung des Bereichs der Einheitlichkeit nichts gewonnen. Vom Objekt her ist eine klare Abgrenzung des Einheitlichkeitsbezirks nie zu erreichen, wie bereits oben ausgeführt wurde, ohne dass man durch weitgefasste Kriterien, die naturgemäss nur eine ungenaue Bestimmung der Einheitlichkeit zulassen, diesen Mißstand zu korrigieren versucht. Die Ansicht von Stein ist daher in vollem Umfang abzulehnen und hat sich in dieser Tragweite auch nie Eingang in die übrige Literatur verschaffen können.

Es bleibt also festzuhalten, dass die Erfindung bei der Beurteilung ihrer Einheitlichkeit teleologisch, von der Erfindertätigkeit und ihrem Zweck her zu betrachten ist.

7) S. 33/34

§ 2. Der Maßstab für die Beurteilung der Einheitlichkeit

Der Begriff der Einheitlichkeit lässt sich unter verschiedenen Aspekten betrachten, die Einfluss auf den Umfang des Einheitlichkeitsbezirks haben. Neben der Betrachtung nach dem allgemeinen Sprachgebrauch, einem für die vorliegenden Zwecke wegen der Unbestimmtheit unbrauchbaren Verfahren, bieten sich dazu drei weitere Wege an: die Beurteilung der Einheitlichkeit nach technischen, industriellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Da jede Patentanmeldung einen Fortschritt der Technik mit sich bringen soll, also auf technischem Gebiet liegt, ist der **t e c h n i s c h e Z u s a m m e n h a n g** sicherlich ein brauchbares Kriterium. Die Frage nach der Einheitlichkeit der Erfindung ist vorwiegend technischer Natur ¹⁾. Als die **t e c h n i s c h e E i n h e i t** kann man danach die Möglichkeit bezeichnen, mehrere Massnahmen unter einen naturwissenschaftlich-technischen Gedanken unterzuordnen. Die Grenze ist damit aber sehr eng gezogen, zumal, wenn man berücksichtigt, dass das Patentgesetz in § 26 Abs. 1 Satz 2 nur ein Ordnungsprinzip aufstellen will. Eine Erweiterung ist deshalb insofern nötig, als auch technisch zusammengehörende Massnahmen, die einander bedingen oder in Wechselwirkung zueinander stehen, als im Bereich der technischen Einheit liegend anzusehen sind. Einer Patentfähigkeit des übergeordneten Gedankens oder des Wechselspiels der Massnahmen bedarf es nicht ²⁾, da diese Frage ausschliesslich zur materiellen Prüfung der Erfindung gehört. Eine technische Zusammengehörigkeit kann danach dann festgestellt werden, wenn ein gemeinsamer naturwissenschaftlich-technischer Gedanke oder eine technologische Wechselwirkung zu bejahen ist. Diese Bedingungen begrenzen aber, wie sicher zu erkennen ist, den Bereich der technischen Einheit sehr stark.

1) Kent II, S. 108 Nr. 55

2) a.A. noch die Grundsätze v.1894 Bl. 1901 Erg., 172/3

Die nächste Erweiterung bringt die i n d u s t r i -
e l l e Einheit ³⁾. Hier fällt besonders der Gesichtspunkt ins Gewicht, dass mehrere Erfindungen am gleichen Objekt verwendet werden sollen. Nicht unter diesen Begriff fällt dabei der Tatbestand, dass mehrere Erfindungen dem gleichen Zweck dienen. Mit Objekt ist nur der Gegenstand der industriellen Herstellung gemeint. Demnach ist auch nicht alles, was in einem technischen Gesamtverfahren hergestellt werden kann, schon deswegen als eine industrielle Einheit anzusehen. Abzustellen ist vielmehr auf den Gegenstand der Produktion. Sind auf ihn mehrere Massnahmen bezogen, die seine Wirksamkeit erhöhen, gleichgültig, ob sie dies jede für sich oder nur gemeinsam erreichen, so kann eine industrielle Einheit festgestellt werden ⁴⁾. Es handelt sich dabei um eine Ausstrahlung von theoretischen technischen Erkenntnissen auf das Gebiet der Praxis, der industriellen Herstellung. Dies rechtfertigt auch die Ansicht, dass industrielle Belange ein Gesichtspunkt bei der Beurteilung der Einheitlichkeit sein können. Eine überzeugende Begründung gibt Kohler ⁵⁾, der darauf abstellt, dass das Ordnungsprinzip die gemeinsame Behandlung "zusammenhängender industrieller Gepflogenheit" nicht verhindere, andererseits aber der industrielle Zusammenhang stets eine gemeinsame Verwertung erwarten lasse, so dass ein einheitlicher industrieller Erfolg festzustellen sei. In diesem Zusammenhang ist auch der Hinweis wesentlich, dass das Gesetz keine technische oder technologische Einheit im Auge hat, sondern nur die Übersichtlichkeit der Schutzrechte wahren will ⁶⁾. Wenn deshalb in der industriellen Fertigung gemeinsam verwertete Massnahmen, die dann an einem einheitlichen Objekt in Erscheinung treten, auch in einer Armeldung zusammenbe-

3) teilweise zusammen mit der wirtschaftlichen Einheit behandelt, z.B. Kent II, S. 108 Nr. 54

4) Kohler, S. 324; Kent II, S. 109 Nr. 57; a.A. v. Boehmer GRUR 1902, 142

5) S. 324

6) Reitzenbaum-Leander, § 20 III, S. 1045/46

handelt werden, wird die Ordnung nicht gestört, andererseits aber den Belangen der Industrie Rechnung getragen.

Die Beschwerdeabteilung I lehnt in ihrer Entscheidung vom 24. September 1913 ⁷⁾ die industrielle Einheit als Kriterium ab. Ein genaueres Studium der dort gegebenen Begründung zeigt aber, dass unter "industrieller Einheit" von der Entscheidung rein wirtschaftliche Erwägungen verstanden werden, die die Industrie als Hersteller und Verkäufer leiten können. Diese Ausführungen sprechen also nicht gegen die hier geäußerte Ansicht, die eine erhebliche Ausweitung des Einheitlichkeitsbezirks zur Folge hat und den Interessen des Anmelders weit besser gerecht zu werden vermag als eine rein technische oder technologische Betrachtung.

Schliesslich ist auch die wirtschaftliche Einheit auf ihre Brauchbarkeit als Kriterium der Einheitlichkeit zu untersuchen. Wenn man den Zweck einer Erfindung in der vorgestellten und begehrten Befriedigung eines Bedürfnisses oder Behebung eines Mangels sieht, erkennt man, dass jede Erfindung letzten Endes den Bedürfnissen der Wirtschaft dient. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Patentrecht nur technische Mittel oder Massnahmen berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich, dass ein völliges Ausserachtlassen des technischen Moments nicht zulässig sein kann. Rein wirtschaftliche Überlegungen wie der "Werbe- wert oder ein sonstiger wirtschaftlicher Zweckgedanken" ⁸⁾ sind für sich allein patentrechtlich irrelevant. Die Grenze wäre sonst wieder völlig unbestimmt ⁹⁾; der Beschwerdeabteilung I ¹⁰⁾ ist deshalb in ihrer Ablehnung der rein wirtschaftlichen Betrachtung zuzustimmen. Geht

7) Mitt. 1913, 184

8) Stein, S. 33

9) dies zeigt das Ergebnis von Stein; Stein gibt diese Folge auch selbst zu, S. 33

10) Entscheidung vom 24.9.1913 Mitt. 1913, 184;
vgl. auch den vorangegangenen Absatz dieser Arbeit

man aber davon aus, was die Industrie als Verkäufer selbst als Einheit auffasst, so gewinnt man die notwendige Beschränkung. Das wirtschaftliche Moment darf also nur unterstützend herangezogen werden, wenn die technische oder industrielle Einheit untersucht wird; für sich allein ist es kein geeignetes Kriterium für die Erfindungseinheit.

Daraus lässt sich als Ergebnis herleiten, dass Einheitlichkeit aus dem technischen oder industriellen Zusammenhang unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte zu beurteilen ist.

§ 3. Die Ansatzpunkte für die Beurteilung der Einheitlichkeit

Nachdem die Kriterien für die Beurteilung der Einheitlichkeit einer Erfindung gewonnen sind, müssen jetzt die Ansatzpunkte für die Beurteilung gesucht werden. Wendet man sich dabei dem eingangs dargestellten Erfindungsmodell zu, so sieht man, dass zumindest theoretisch jede der verschiedenen Stufen geeignet ist, einen solchen Ansatzpunkt abzugeben. Das zu behandelnde Problem kann also so umrissen werden: Kann man aus der Einheitlichkeit des Zweckes, des Problems usw. Rückschlüsse auf die Einheitlichkeit der ganzen Erfindung ziehen? In diesem Zusammenhang ist gleichzeitig die Frage zu beantworten, was unter der Einheitlichkeit der verschiedenen Stufen zu verstehen ist.

Isay ¹⁾ vertritt neben anderen ²⁾ die Auffassung,

- 1) Isay a.a.O., Arm. 4 zu § 20 unter Berufung auf Wirth GRUR 1924, 150; Wirth spricht zwar dort und auch a.a.O., S. 144 f. von Erfindungskomplexen, stellt aber den Zweck nie expressis verbis heraus, auch nicht in GRUR 1925, 180; lediglich indirekt ist diese Ansicht aus den gesamten Darstellungen zu folgern.
- 2) Kisch a.a.O., S. 332, der dort von der "Aufgabe im weitesten Sinne", also gerade dem Zweck spricht; Schuster a.a.O., S. 76

dass der Z w e c k als Ansatzpunkt für die Beurteilung der Einheitlichkeit einer Erfindung brauchbar sei. Auf den ersten Blick erscheint diese Ansicht nicht unproblematisch, ist doch der Zweck die umfassendste und nicht technische Angabe über eine Erfindung. Behält man aber im Auge, dass der Zweck als gesellschaftliche (soziale) oder wirtschaftliche Aufgabenstellung die Vorstufe für die technische Aufgabenstellung des Problems ist, so erscheint diese Ansicht, die bisher nirgends eine Begründung erfahren hat, nicht so abwegig. Die Funktion der Zweckangabe erscheint insbesondere bei solchen Anmeldungen in einem anderen Licht, bei denen ein echtes Problem im Sinne einer technischen Aufgabenstellung nicht festgestellt werden kann, weil das Problem die bekannten technischen Wirkungen erörtert, wie dies bei der Aggregationserfindung, aber auch bei Kombinations- und Anpassungserfindungen der Fall ist. In allen diesen Fällen lässt sich das technische Problem nur durch die Angabe umreißen, welcher Mangel abgestellt oder welches Bedürfnis befriedigt werden soll; das ist aber die Angabe des Zweckes. Ein Beispiel hierfür bietet die vielzitierte Sockenhalter-Entscheidung ³⁾, aber auch der Fall der Gewinnungsmaschine ⁴⁾. Geht man also von der Überlegung aus, dass die Zweckangabe stets das technische Problem umreißt - wenn auch nicht in seiner technischen Konkretisierung - so kommt man ohne Zwang zu dem Schluss, dass diese Zweckangabe als Ansatzpunkt für die Erfindungseinheit herangezogen werden kann.

Dazu ist dann zu fordern, dass der Zweck so scharf als möglich umrissen wird, um nicht das Ordnungsprinzip des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG völlig illusorisch zu machen. Lässt sich der Zweck mit ausreichender Klarheit und Eindeutigkeit fassen, so bestehen nach den obigen Darlegungen keine Bedenken, ihn als Ansatzpunkt für die Beur-

3) BA II v. 24.5.1928, Bl. 1928, 266; s. oben S. 25

4) BA II v. 2.5.1907, Mitt. 1908, 42 f.; s. oben S. 18

teilung der Einheitlichkeit einer Erfindung zu wählen. Der Zweck erlaubt auch Rückschlüsse auf die Einheitlichkeit der Erfindung, da eine Erfindung, die einem einheitlichen Zweck dient, logisch selbst auch einheitlich sein muss.

Die von Schuster ⁵⁾ geäusserten theoretischen Bedenken vermögen demgegenüber nicht zu überzeugen. Dieser Autor, der von der in der Beschwerdeentscheidung vom 24.9.1913 ⁶⁾ herausgestellten einheitlichen problemstellung ⁷⁾ ausgeht, betrachtet die Zweckangabe als einen Sonderfall des problems. Die einfache Ersetzung von "Problem" durch "Zweck" erscheint deshalb verfehlt, weil beiden Begriffen eine verschiedene Bedeutung und Wertung zukommt, so dass eine Gleichstellung beider Begriffe die Klarheit der Unterscheidung gefährdet. Es wäre also besser, wenn man statt "Ersetzung" an dieser Stelle lesen würde "das Übergehen auf die vor dem Problem liegende Stufe des Zwecks".

In seiner Erörterung in materieller Hinsicht richten sich Schusters Bedenken in erster Linie dagegen, dass es nicht sicher zu bestimmen sei, "wo das eigentliche Problem anfängt und die reine Bedürfnisprüfung aufhört". Im Sinne seiner Ausführungen und der versuchten Identifizierung der Zweckangabe mit dem Problem ist das so zu verstehen, dass die Grenze zwischen konkreter Zweckangabe und allgemeiner Bedürfnisbezeichnung fließend ist. Dies ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wie auch die Behauptung Schusters nicht unrichtig ist, dass der Zweck oftmals nur zurückschauend konstruiert werden kann. Diese Bedenken stellen aber keinen überzeugenden Grund dar, den Zweck als einendes Element aus der Betrachtung auszuschliessen. Es muss nämlich darauf hingewiesen werden, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen Erfindungsstufen nie sich ganz klar scheiden lassen und

5) a.a.O., S. 76

6) Mitt. 1913, 182 f.

7) siehe oben S. 22

im Einzelfall zu Schwierigkeiten führen können; anderseits muss auch in manchen Fällen das Problem rückschauend konstruiert werden, wenn der Erfinder eine Lösung offenbart und in der Erfindung nur den Verwendungszweck angibt. Diese Bedenken können deshalb die hier vertretene Ansicht nicht ändern. Entscheidend ist allein die Überlegung, ob generell die konkrete Zweckangabe Rückschlüsse auf die Einheitlichkeit der Erfindung zulässt, eine Frage, die nach den vorangegangenen Erörterungen bejaht werden muss ⁸⁾.

Wann ist nun der Zweck als einheitlich anzusehen? Hier muss man auf das zurückgreifen, was hinsichtlich der verschiedenen Betrachtungsweisen gesagt worden ist. Der Zweck liegt in erster Linie auf sozialem, wirtschaftlichem Gebiet und findet nur in dem Bereich der Technik seine Erfüllung. Rein technische Erwägungen wären deshalb hier fehl am Platze. Es lässt sich deshalb die Einheitlichkeit hier nur unter technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerten. Ein Zweck ist demnach dann einheitlich, wenn er auf die Abstellung eines Mangels oder auf die Befriedigung eines Bedürfnisses gerichtet ist. Dieses Bedürfnis oder dieser Mangel stellen sich als ein technisch-wirtschaftlicher Tatbestand dar. Daraus folgt, dass das Wort "ein" hier so aufzufassen ist, dass ein zu einem technisch-wirtschaftlich geschlossenen Ganzen sich vereinender Mangel vorliegen muss, der sich jedoch auch in einzelne "Untermängel" aufspalten kann. Der Zweck

8) Schuster selbst kommt (S. 76) zu dem Ergebnis, dass dieses Verfahren den allseitigen Interessen gerecht zu werden vermag. Von einer "richterlichen Selbstfindung des Rechts unter nachträglicher Begründung durch Gesetzesvorschriften" kann jedoch keine Rede sein, da es sich hier lediglich um die Auslegung eines Ordnungsprinzips handeln kann.

der Erfindung muss also lediglich einen in sich geschlossenen technisch-wirtschaftlichen Tatbestand treffen, um als einheitlich angesehen werden zu können.

Das Problem als Ansatzpunkt für die Prüfung einer Erfindung hat insbesondere die Entscheidung der Beschwerdeabteilung I vom 24.9.1913⁹⁾ herausgestellt. Bedenken hiergegen sind bislang von keiner Seite angemeldet worden, wenn man von den Vorwürfen hinsichtlich der ausschliesslichen Beschränkung auf diesen Punkt absieht. Das Problem als technische Aufgabenstellung bewegt sich bereits ausschliesslich auf dem Gebiet der Technik und ist die technologisch umfassendste Beschreibung der Erfindung. Hinzu kommt noch ein zweiter, bisher wenig herausgestellter Gesichtspunkt. Wie bereits oben¹⁰⁾ ausgeführt wurde, hält sich der Erfinder in vielen Fällen nicht an das theoretische Schema des Erfindungsmodells, sondern setzt bei der Offenbarung der Erfindung mit der Wiedergabe derjenigen Mittel ein, die bereits eine weitgehende Spezialisierung der Lösung darstellen. Wollte man ausgehend von den technischen Lösungsmitteln ohne Erkenntnis des umfassendsten Erfindungsgedankens den technologischen Bereich der Erfindung abstecken, so würde man in der Frage der Einheitlichkeit leicht zu streng urteilen¹¹⁾. Anders liegt der Sachverhalt, wenn man in diesen Fällen von der Zweckbestimmung der Erfindung ausgeht und von dort aus (eventuell auch nachträglich konstruierend) das dem Erfinder sich stellende technische Problem festzustellen versucht. Das Problem liegt stets als technischer "Mantel" über den einzelnen Lösungen, so dass der Erfinder keinen Schaden erleiden kann, wenn man das Problem als Ansatzpunkt für die Ermittlung der Erfindungseinheit wählt. Der Er-

9) Mitt. 1913, 182 f.

10) S. 31 u. 40

11) Schuster, a.a.O., S. 76

finder erleidet dann selbst für den Fall keinen Schaden, in dem aus der Lösung oder den Lösungen ein allgemeiner Erfindungsgedanke nicht herauszulesen wäre. Eine unnötige und unerwünschte Zerstückelung wird so auf jeden Fall vermieden. Der Kernpunkt der Beschwerdeentscheidung vom 24.9.1913, dass bei der Feststellung der Einheit des Problems einzusetzen ist, muss deshalb als richtig anerkannt werden.

Die Ermittlung des Problems, von dem die genannte Entscheidung fordert, es müsse "bestimmt umrissen (konkret)" sein, ist in vielen Fällen recht schwierig. Vorauszuschicken ist, dass nach dem Charakter des Problems als technischer Aufgabenstellung das Problem stets nur auf technischem Gebiet liegen kann; ein nicht technisches "Problem" ist kein Problem in dem hier verwandten Sinne und muss deshalb hier ¹²⁾ ausser Acht gelassen werden; zur Begründung der Einheitlichkeit ist ein untechnisches Problem deshalb nach Ansicht der Beschwerdeentscheidung nicht geeignet ¹³⁾.

Die erste, sofort ins Auge fallende Möglichkeit der Bezeichnung des Problems wäre, das Problem nach der Klassenbezeichnung der amtlichen Patentklassenbezeichnung zu kennzeichnen. Die Unmöglichkeit dieses Weges wird aber klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Patentklassen nur zur stofflichen Ordnung der Patente geschaffen wurden und sich demnach auf Oberbegriffe der jeweiligen technischen Sparten beschränken müssen, so dass eine genaue Bezeichnung des Problems auf diese Weise nie erreicht werden könnte. Dies wird auch an folgender Überlegung deutlich. Der Gattungsbegriff, also der Begriff aus einer Patentklasse oder Unterklasse, unter den das

12) d.h. im Rahmen der Untersuchung der Geeignetheit des Problems als Ansatzpunkt

13) BA I v. 24.9.1913, Mitt. 1913, 182 f. (185)

Patent eingeordnet wird, und der Begriff "Problem" sind zwei Begriffe, die sich nicht zu decken brauchen und dies häufig auch nicht tun. Schuster ¹⁴⁾ führt zu dieser Frage richtig aus:

" Der Normalfall einer Problemlösung und der Erreichung eines neuen Zwecks durch technische Mittel ist derjenige, dass die technischen Mittel in der nötigen Form oder Verbindung nicht vorhanden sind, sondern dass diese durch die Problemlösung erst geschaffen werden muss und die Mittel durch die Erfindung zu einem neuen Gebilde umgeschmolzen werden müssen. Das wesentlichste dieser bekannten Mittel gilt technologisch als der Teil, der weiter ausgebildet wird, und ergibt den Gattungsbegriff".

Der Gattungsbegriff bezeichnet also nicht die Erfindung in ihrer Gesamtheit, sondern gibt nur an, welchem technischen Mittel in der Erfindung das Hauptgewicht zukommt. Die Erfindung in ihrer ganzen komplexen Erscheinung wird demnach durch den Gattungsbegriff nicht ausreichend beschrieben, so dass daraus der Schluss gezogen werden muss, dass der für die Einordnung der Patente in die amtliche Klasseneinteilung wesentliche Begriff der Gattung in dieser Art nicht geeignet ist, das Problem genau genug zu bezeichnen.

Aus dem Sinn der § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG als einer Ordnungsvorschrift, die die Übersichtlichkeit über die erteilten Schutzrechte gewahren soll, folgert Wirth ¹⁵⁾, dass es sich um eine "äussere Ordnung" handele; er will deshalb das Klassensystem und die Gruppeneinteilung zur Beurteilung heranziehen. Er kommt dabei zu dem Satz: ¹⁶⁾

" Jeder Erfindungskomplex, der mit einem der amtlichen Stichworte oder einer der Gruppenbezeichnungen versehen werden kann, ist im allgemeinen einheitlich".

14) Schuster, a.a.O., S. 73

15) GRUR 1924, S. 141 f. (143/4); auch Schuster, a.a.O., S. 74 scheint diese Methode nicht allgemein abzulehnen.

16) GRUR 1924, S. 144

Abgesehen davon, dass ein solcher Maßstab schon deshalb versagen muss, weil die Gruppeneinteilung, die der Entwicklung der Technik ja nachfolgt und ihr nicht vorausgeht, nicht immer ein getreues Spiegelbild der Technik bietet, kommt durch ein solches Verfahren wieder der Gattungsbegriff zum Zuge, dessen Anwendbarkeit gerade abgelehnt worden ist. Diese Methode kann also gleichfalls nicht als für die praktischen Bedürfnisse brauchbar angesehen werden.

So verbleibt nur das vom Erfinder erstrebte technische Ziel zur Kennzeichnung des Problems. Dieses ist aus dem gesamten Inhalt der Anmeldung zu entnehmen und könnte als Überschrift dienen. Dabei ist jedoch nicht an mehr oder weniger allgemein gehaltene Bezeichnungen gedacht, sondern an eine möglichst konkrete Form, die sofort ausreichenden Aufschluss über den Inhalt der offenbarten Erfindung gibt.

Zur Feststellung des Problems muss man also fragen: Was will der Erfinder mit welchen Mitteln erreichen? Als Faustformel gibt Schuster ¹⁷⁾ in Übereinstimmung mit diesen Überlegungen an: "Das Problem wird bezeichnet durch eine prägnant abgefasste Überschrift". Nach den vorangegangenen Darlegungen ist diese Faustformel dann durchaus brauchbar, wenn man sich stets vor Augen hält, dass die prägnante Überschrift die in einem Satz komprimierte Inhaltsangabe der offenbarten Erfindung darstellen muss. Hat man so das Problem umrissen, lässt sich die Einheit dieses Problems feststellen.

Dabei ist aber noch ein weiterer Punkt zu beachten. Durch die technische Entwicklung tritt in aller Regel eine fortlaufende Spezialisierung ein, die zur Folge hat, dass zunächst einheitliche Gebiete in nunmehr selbständige Untergebiete aufgespalten werden. Zu der Zeit also, als es noch keine Autos gab, hätte ein Anmelder unter der Aufgabenstellung "Schaffung eines durch Verbrennungs-

17) Schuster, a.a.O., S. 74

motor getriebenen Fahrzeuges" alle in der Folgezeit auf diesem Gebiet gemachten Einzelerfindungen in einer Anmeldung zusammenfassen können, ohne die Einheitlichkeit zu zerstören¹⁸⁾. Nachdem das Auto erfunden war, vollzog sich eine ständig fortschreitende Spezialisierung der Aufgabengebiete, so dass heute Verbesserungen des Vergasers, der Lenkung und der Motorkühlung nicht mehr als die Lösung e i n e s Problems anzusehen sind. Die Feststellung des Problems muss deshalb stets auf die konkrete Lage der Technik Rücksicht nehmen. Das bedeutet nicht, wie Boecker^{18a)} meint, dass eine Bezugnahme auf den Stand der Technik erforderlich ist, wie sie für die Neuheitsprüfung erforderlich ist, sondern lediglich, dass das problem nach den Anschauungen der Praxis so scharf als möglich gefasst werden muss. Als Sicherung dient auch hier die prüfung, ob das festgestellte Problem zum Anmeldetag technisch oder industriell eine Einheit darstellt, da dabei die Anschauungen der Praxis in diese Prüfung Eingang finden.

Die zu fordernde Einheit des problems bedeutet nicht, dass nur e i n Problem in einer Anmeldung vorhanden sein dürfte. E i n Problem ist auch dann noch festzustellen, wenn die Erfindung mehrere Einzelprobleme enthält, sofern sie sich nur zu einem Hauptproblem vereinen lassen. Eine solche vereinigung zu einem Hauptproblem ist stets dann anzunehmen, wenn zwei Probleme zueinander im Verhältnis der Über- und Unterordnung stehen. Die Beschwerdeentscheidung vom 24.9.1913¹⁹⁾ bezeichnet diesen Tatbestand etwas ungenau als "Ge-hilfenverhältnis", was jedoch richtig nur von dem untergeordneten problem aus gesehen ist. Im Rahmen dieses Über- und Unterordnungsverhältnisses können mehrere Einzelfälle gedacht werden: einmal ist eine Unterordnungskette der Art "Hauptproblem - Unterproblem - Unterunterproblem" möglich, zum anderen können sich meh-

18) Boecker GRUR 1962, 63 f. (64)

18a) GRUR 1962, 64

19) Mitt. 1913, 185

rere nebengeordnete Unterprobleme unter ein Hauptproblem unterordnen. Einer Verbindung zwischen diesen nebengeordneten Unterproblemen bedarf es nicht, ausgeschlossen ist sie jedoch nicht. Beide Gruppen, nämlich Unterordnungskette und nebengeordnete Unterprobleme, können auch kombiniert auftreten. gemeinsam ist für alle Fälle, dass die Einzelprobleme sich entweder unmittelbar oder mittelbar zwanglos zu einem Hauptproblem vereinen lassen, das man sich als Dach der Einzelprobleme vorstellen kann. Dabei ist es ohne Belang, ob das Hauptproblem in der offenbarten Erfindung ausdrücklich als solches bezeichnet ist oder nicht; es wäre sogar denkbar, dass das vereinigende Hauptproblem in der Anmeldung nicht genannt ist. Entscheidend ist, ob sich aus dem Offenbarten ein solches Hauptproblem erkennen lässt.

Die Untersuchung der Einheitlichkeit eines problems, das in der dargestellten Weise in mehrere Einzelprobleme zerlegt ist, spitzt sich demnach auf die Frage zu, ob die Einzelprobleme sich z w a n g l o s einem Hauptproblem unterordnen lassen. In der Praxis kann man feststellen, dass sich die Unterprobleme oftmals nicht ausschliesslich unter das Hauptproblem unterordnen, sondern gleichzeitig auch Unterprobleme anderer, benachbarter Hauptprobleme sind. Graphisch lässt sich diese Erkenntnis folgendermassen darstellen:



Man sieht aus dieser Darstellung, dass hinsichtlich des Umfanges der Zuordnung zu dem Hauptproblem I bei den verschiedenen Unterproblemen graduelle Unterschiede bestehen können. Das Problem 1 ordnet sich völlig dem Hauptproblem I unter, das problem 3 gehört zum überwiegenden Teil zum Hauptproblem I, während das Problem 2

nur zum kleinsten Teil unter das Hauptproblem I untergeordnet werden kann. Zugleich erkennt man aus dieser Darstellung auch die Lösung der zu untersuchenden Frage. Ein Unterproblem kann zwanglos nur dann unter ein Hauptproblem untergeordnet werden, wenn es im überwiegenden Masse durch das Hauptproblem erfasst ist. Die Unterordnung ist nach den bereits erarbeiteten technischen und industriellen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belange zu untersuchen, Danach wird ein problem so lange als einem Hauptproblem untergeordnet anzusehen sein, als es durch das Hauptproblem technisch oder industriell bedingt ist oder im wesentlichen der Lösung des Hauptproblems dienlich ist, ohne zu dem Hauptproblem nur in einem losen Zusammenhang zu stehen. Demnach lässt sich sagen, dass eine Unterordnung umso weniger anzunehmen ist, je entfernter das Unterproblem technisch oder industriell vom Hauptproblem ist. Kommt man aber zu dem Ergebnis, dass das Unterproblem in den Komplex des Hauptproblems einzubeziehen ist, so stört eine "Mehrheit der Probleme" die Einheitlichkeit des Problems nicht.

Isay ²⁰⁾ ist unter Berufung auf Wirth ²¹⁾ der Ansicht, dass nicht nur das problem, sondern auch das **M i t t e l**, das mehrere Probleme löst, die Einheitlichkeit einer Erfindung zu begründen vermag. Im Sinne der hier verwendeten Terminologie wäre statt des Begriffes "Mittel" "Lösung" zu setzen, da darin das Mittel zur Problemlösung zu sehen ist. Eine nähere Begründung für ihre Ansicht geben beide Autoren nicht.

An dem Modell der Erfindung sieht man, dass die einzelnen Unterstufen der Lösung eine vom Allgemeinen (Lösungsprinzip) bis zum Speziellsten (Ausführungsform) fortschreitende technologische Entwicklungskette

20) a.a.O., Anm. 4 zu § 20, S. 479; auch Kisch, S. 332, Arm. 4

21) Mitt. 1920, 20

darstellen. Aus dieser technologischen Verkettung und Spezialisierung ergibt sich zwingend, dass die Einheitlichkeit der spezielleren Stufe auch die Einheitlichkeit der vorangegangenen allgemeineren Stufen bedingt. Ein Beispiel zeigt dies deutlich ²²⁾: Eine Erfindung betrifft das Problem, flüssigen Brennstoff gleichmässig in der Luft einer Brennkammer zu verteilen (eine solche gleichmässige Verteilung in der Luft ist bei Dieselmotoren erforderlich). Als Lösungsprinzip hat der Erfinder das Einspritzen des Brennstoffes erkannt, die dazu verwandte Einspritzdüse stellt sein Lösungsmittel dar, deren besondere Ausgestaltung die Ausführungsform ist. Die technisch fortschreitend spezialisierte Kette lautet dann: Einspritzen des Brennstoffs - Einspritzdüse - besondere Form der Düse. Ist nun nur eine Ausbildung der Düse beansprucht, so ist die Ausführungsform einheitlich, gleichzeitig wegen des technischen Zusammenhangs aber auch die vorangehenden Stufen der Lösung. Offenbart der Erfinder nun mehrere Ausführungsformen, so liegt möglicherweise auf der speziellsten Stufe der Ausführungsform keine Einheitlichkeit mehr vor, wohl aber ist das Lösungsmittel "Einspritzdüse" noch als einheitlich anzusehen. Auch in diesem Fall ist die vorangehende allgemeinere Stufe des Lösungsprinzips wegen der beschriebenen Zusammenhänge gleichfalls einheitlich. Schliesslich ist auch das Lösungsprinzip, sofern seine Einheitlichkeit festgestellt werden kann, als Ansatzpunkt für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung geeignet, da zu einem einheitlichen Lösungsprinzip auch ein einheitliches Problem gehören muss. Dies folgt zwingend aus der Tatsache, dass Lösungsprinzip und Problem als technische Aufgabe und technischer Lösungsweg einander bedingen und von einander abhängen.

22) das Beispiel stellt eine Abwandlung eines Beispiels von Schuster, a.a.O., S. 75. dar.

Um die Einheitlichkeit einer Erfindung feststellen zu können, kann demnach also auch die Lösung bzw. eine ihrer Unterstufen herangezogen werden, wenn deren Einheitlichkeit festgestellt werden kann. Nachdem gezeigt wurde, dass alle drei Stufen der Lösung den gleichen Grundsätzen unterliegen, lässt sich aus der Natur der Lösung als eines technischen Ergebnisses das Erfordernis ableiten, dass die einheitliche Lösungsstufe nur eine technische Massnahme oder eine Anweisung zur Anwendung eines naturwissenschaftlichen Prinzips enthalten darf. Damit ist nicht gesagt, dass es sich tatsächlich um eine einzige Massnahme handeln darf, vielmehr ist dies so zu verstehen, dass eine alle Einzelmassnahmen umfassende Massnahme feststellbar sein muss. Die Einzelmassnahmen müssen sich also zu einer Gesamtheit vereinen lassen, der sie auf einzelnen Gebieten dienen. Die einzelnen technischen Massnahmen müssen sich also zu einer neuen technischen Massnahme zusammenschliessen lassen, die den erstrebten Erfolg erreicht. Ob ein solches Zusammenspiel vorliegt oder ob die einzelnen Massnahmen nur nebeneinander wirken, was eine Einheitlichkeit nach den vorangegangenen Darlegungen ausschliessen würde, ist ausschliesslich nach technischen Gesichtspunkten zu beurteilen, da die Lösung als technische Erkenntnis allein technischen Regeln unterliegen kann.

Es ist damit gezeigt, dass jede Stufe der Lösung geeignet ist, als Ansatzpunkt für die Beurteilung der Einheitlichkeit zu dienen. Zugleich gewinnt man daraus die Erkenntnis, dass der Fall der einheitlichen Lösung nur ein Unterfall des einheitlichen Problems ist. Seine besondere Betrachtung ist ausschliesslich durch praktische Erwägungen gerechtfertigt. Der Prüfer, der eine in einer Stufe der Lösung einheitliche Armelung findet, ist der Aufgabe enthoben, das Problem der Erfindung im einzelnen feststellen zu müssen. Er kann

sich ohne diese Untersuchung mit der Feststellung einer einheitlichen Erfindung begnügen.

Die Feststellung, dass die einheitliche Lösung ein Unterfall des einheitlichen Problems ist, gibt gleichzeitig den Beurteilungsmaßstab für die Ansicht von Isay und Wirth²³⁾ ab. Der Fall, dass behauptetermassen eine Lösung gleichzeitig mehrere, auf verschiedenen technischen Gebieten liegende Probleme löst, steht nur scheinbar im Widerspruch zu der hier vertretenen Ansicht, dass eine einheitliche Lösung auch ein einheitliches Problem bedingt. Auszugehen ist davon, dass naturwissenschaftlich-technisch die Wirkung einer Massnahme stets die gleiche ist. Daraus folgt, dass eine Massnahme stets nur die Lösung einer technischen Aufgabe, also eines Problems sein kann. Wenn die Wirkung bei der Lösung der vermeintlich verschiedenen Probleme gleich ist, handelt es sich nur scheinbar um verschiedene Probleme, die sich bei näherer Betrachtung einem allgemeineren Problem unterordnen lassen. Der Fall, dass eine Lösung bei mehreren Problemen die Einheitlichkeit begründet, ist also keine Ausnahme von der hier vertretenen Ansicht, dass eine einheitliche Lösung ein einheitliches Problem bedingt, sondern gerade eine Bestätigung, wie die vorangegangenen Darlegungen zeigen. Tritt die Wirkung in den verschiedenen Fällen nicht gleichartig ein, so ist schon die Lösung nicht einheitlich, da die Lösungen von tatsächlich verschiedenen technischen Problemen untereinander wiederum verschieden sein müssen und so von einer Lösung keine Rede sein kann. Daraus kann man weiterhin den Schluss ziehen, dass eine gemeinsame und gleiche Wirkung der Lösung und damit deren Einheitlichkeit umso unwahrscheinlicher ist, je weniger Berührungspunkte die Gebiete haben, auf denen die angeblich gleichzeitig gelösten verschiedenen Probleme liegen²⁴⁾.

23) vgl. oben S. 56

24) vgl. Schuster, a.a.O., S. 73

Als Erkenntnis aus den Darlegungen über die Ansatzpunkte zur Beurteilung der Erfindungseinheit kann demnach festgehalten werden, dass jede Stufe des Erfindungsmodells, sofern sie als einheitlich festgestellt werden kann, als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Einheitlichkeit der gesamten Erfindung geeignet ist.

IV. Drittes Kapitel

Die Einheitlichkeit des Ansatzpunktes und die Einheitlichkeit der Erfindung

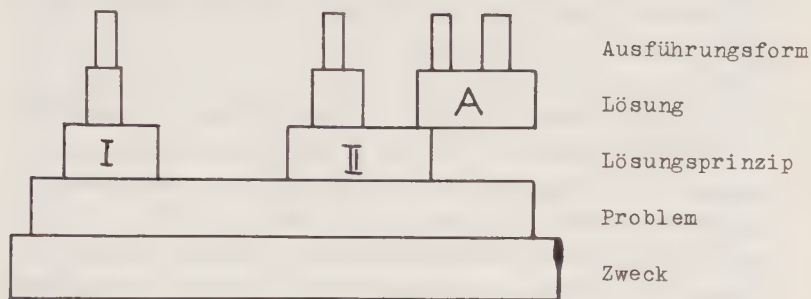
Im vorangegangenen Kapitel ist im einzelnen dargelegt und bewiesen worden, dass aus der Einheitlichkeit jeder Stufe der Erfindung Rückschlüsse auf die Einheitlichkeit der gesamten Erfindung gezogen werden können. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass das in einer Anmeldung Beanspruchte stets dann einheitlich im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG sein muss, wenn die Einheitlichkeit des Ansatzpunktes festgestellt werden kann. Zwar ist gezeigt worden, dass aufgrund der technischen Zusammenhänge bei festgestellter Einheitlichkeit einer Stufe auch die Einheitlichkeit der vorangehenden Stufen zwingend vorliegt, offen bleibt aber, ob dieser Satz ohne Einschränkung auch auf die nachfolgenden Stufen und damit auf die Erfindung in ihrer Gesamtheit angewandt werden kann.

Hierzu zunächst zwei konstruierte Beispiele unter Verwendung des Modells der Erfindung:

1. Geht man davon aus, dass ein einheitliches Problem vorliegt, so kann man sich vorstellen, dass dieses Problem auf zwei verschiedenen Wegen gelöst werden kann. Während die auf dem Lösungsprinzip I beruhenden Lösungen ausschliesslich eine Lösung dieses Problems sind, verhält es sich mit dem Lösungsprinzip II und einer der darauf beruhenden Lösungen (A) anders: diese Lösung A benutzt das Lösungsprinzip (II) nur teilweise als Fundament und ragt zu grossen Teilen über das Lösungsprinzip hinaus,

beruht also entweder zum Teil andere Prinzipien oder dient gleichzeitig der Lösung anderer technischer Aufgaben.

Bildlich sähe das etwa so aus:



Soll hier die überragende Lösung A die Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung nicht stören ?

2. Für ein einheitliches Problem gibt es drei Lösungsprinzipien, drei "Lösungen". Nimmt man an, dass eine der drei Lösungen bereits bekannt ist, so ist das Problem als solches gelöst - ungeachtet der Möglichkeit einer Lösung auf den beiden anderen Wegen - . Kann nun ein Erfinder, der die beiden zusätzlichen Lösungen erkennt, einen Schutz für beide Lösungen in einer Anmeldung begehren, ohne dass § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG entgegensteht ?

Wie man aus den beiden konstruierten und abstrahierten Beispielen ersieht, gilt es, die Antwort auf zwei Fragen zu finden: einmal muss untersucht werden, in welchem Umfang Lösungen und ihre teile als eine Erfindung unter Schutz gestellt werden können, ohne die Erfindungseinheit zu zerstören; zum anderen muss das Problem durchleuchtet werden, welchen Einfluss die Bekanntheit einer Lösung auf die Einheitlichkeit weiterer Lösungen des gleichen Problems hat. Für beide Fragenkreise muss dann jeweils untersucht werden, ob die für den Ansatzpunkt

"Problem" gewonnenen Erkenntnisse auch für alle anderen Stufen gelten.

Zunächst soll auf die Frage des Umfangs der in einer Anmeldung zusammenfassbaren Lösungen eingegangen werden, im Anschluss daran ist der Einfluss der Bekanntheit zu untersuchen.

§ 1. Der Umfang des beanspruchbaren bei einheitlichem Ansatzpunkt

Auszugehen ist von der Erkenntnis, dass die Erfindung genealogisch sich als eine stetig fortschreitende Konkretisierung eines technischen Gedankens zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse darstellt. Soweit demnach die auf den einheitlichen Ansatzpunkt folgenden Stufen ausschliesslich eine solche Konkretisierung der Ausgangsstufe darstellen, gehören sie zur Erfindung. Für diesen Fall lassen sich die nachfolgenden Stufen inhaltlich stets auf die Ausgangsstufe zurückführen, sie ordnen sich ihr völlig unter. Dabei spielt es keine Rolle, ob jede der nachfolgenden Stufen nur aus einer Konkretisierungsform bestehen, oder ob mehrere nebeneinander liegende Konkretisierungsformen festzustellen sind, sofern sie nur alle tatsächlich eine echte Konkretisierung der vorangegangenen Stufe bzw. Stufen darstellen. Wenn beispielsweise für die Lösung eines problems drei verschiedene Lösungswege (Lösungsprinzipien) bestehen, so wird die Einheit der gesamten Erfindung nicht dadurch gestört, dass der Anmelder nicht nur einen Lösungsweg, sondern alle drei Lösungswege in einer Anmeldung offenbart.

Diese Feststellungen gelten nicht nur für die Stufe "Problem" als Ansatzpunkt, sondern ganz allgemein. Die zunehmende Konkretisierung ist eine Erscheinung, die nicht auf die Stufe "Problem" beschränkt ist, vielmehr liegt darin das Wesen der Erfindung in genealogischer Sicht überhaupt. Zwischen "Zweck" und "Problem" besteht die

Konkretisierung in der technischen Umschreibung des zu befriedigenden sozialen Bedürfnisses, während zwischen "Problem" und "Lösungsprinzip" die Konkretisierung in der allgemeinen Angabe der zur Problemlösung verwandten Mittel zu sehen ist; die auf das Lösungsprinzip folgenden Erfindungsstufen stellen die technische Verfeinerung des Lösungsprinzips bis zur endgültigen Form der Lösung dar. Vom Problem bis zur Ausführungsform liegt die Konkretisierung also allein auf technischem Gebiet, während die Konkretisierung im Verhältnis von Zweck zu Problem in der Transponierung der sozialen Aufgabe auf das Gebiet der Technik zu sehen ist. Für alle Fälle gilt aber, dass die folgende Stufe, soweit sie den durch die vorangegangene Stufe gezogenen Rahmen nicht verlässt, ausschliesslich eine Konkretisierung dieser vorangegangenen Stufe darstellt. Eine Erfindungseinheit kann bei einheitlichem Ansatzpunkt demnach dann festgestellt werden, wenn die nachfolgenden Stufen allein auf der Stufe, die als Ansatzpunkt für die Beurteilung der Einheitlichkeit dient, beruhen und ausschliesslich eine Konkretisierung dieser Stufe darstellen.

Ein solch ausschliessliches Aufbauen auf der einheitlichen Stufe ist aber äusserst selten ¹⁾, so dass weiter zu untersuchen ist, bis zu welchem Grade die nachfolgende Stufe über die vorangegangene hinausgreifen darf, ohne die Einheitlichkeit der Erfindung zu zerstören. Es ist daran zu erinnern, dass die Erfindung als Ergebnis (inventum) die Befriedigung eines sozialen Bedürfnisses mit technischen Mitteln darstellt. Daraus ist einmal die oben entwickelte Erkenntnis der technischen Verketzung der Stufen "Problem" bis "Ausführungsform" zu entnehmen, andererseits könnte sich daraus ergeben, dass alles, was dieser Bedürfnisbefriedigung dient, zur Erfindung gehört und die Einheitlichkeit nicht stört. Um

1) Schuster, a.a.O., S. 74

ein Ergebnis für die Beurteilung zu gewinnen, müssen beide Feststellungen miteinander kombiniert werden; zu einer Erfindung könnte danach alles gehören, was dem Zweck der Erfindung dient und zugleich auf der vorangehenden Stufe aufbaut. Da die Zweckerfüllung der primäre Gesichtspunkt ist, müsste es für diesen Fall ausreichen, wenn eine Stufe auch nur zu einem ganz geringen Teil auf der vorangegangenen Stufe aufbaut. Der erste Satz hinsichtlich der Einheitlichkeit nachfolgender Stufen wäre also dahin zu ergänzen, dass auch solche Teile einer Erfindungsstufe die Einheitlichkeit der Erfindung nicht stören, die dem Zweck der Erfindung dienen und wenigstens zu einem ganz geringen Teil auf der vorangegangenen Stufe aufbauen. Dieser Zusammenhang muss jedoch technologischer Art sein.

Ob dieses Zwischenergebnis den Bedürfnissen nach Ordnung und Klarheit entspricht, soll an folgendem Beispiel ²⁾ geprüfte werden:

An einer Pumpe soll das Einlassventil ersetzt werden durch einen zylindrischen Zapfen am Kolben, der das axial eirmündende Einlassrohr nur in der äussersten Saugstellung des Kolbens freigibt, sonst aber dichtend in das Einlassrohr eindringt. Der Zapfen soll nun gemäss eines Unteranspruchs in den Kolben eingeschraubt und gegen Lösung gesichert sein. Für die Ausbildung der Sicherung wird (zusätzlich) Schutz beansprucht.

Dieser Fall zeigt, dass die Grenzen des Einheitlichkeitsbereichs durch die Begrenzung: "einheitlich ist alles, was der gleichen Bedürfnisbefriedigung dient und im technologischen Zusammenhang mit der einheitlichen Ausgangsstufe steht" aufgeweicht werden. Obwohl die Schraubensicherung sicherlich das Hauptproblem der Pumpenkonstruktion einer Lösung näher bringt, handelt es sich doch im wesentlichen um die Lösung eines Sonderproblems, das als solches mit dem Hauptproblem nichts zu tun hat. Die Sicherung der Verschraubung muss in gleicher Linie mit an-

2) aus Schuster, a.a.O., S. 75

deren Schraubensicherungen liegen und stellt sich so als ein technisches Problem eigener Art dar, das generell nicht an die Pumpenkonstruktion gebunden ist, sondern überall dort auftaucht, wo es sich um Schraubensicherungen handelt. Zwar besteht in dem gegebenen Fall ein technologischer Zusammenhang, jedoch dient die beanspruchte Schraubensicherung im wesentlichen der Lösung eines scharf umrissenen, abliegenden Sonderproblems. Wegen seiner Natur als Sonderproblem, das mit dem Problem der Pumpenkonstruktion als solchem nichts zu tun hat, kann der zufällige technologische, durch die Zweckbefriedigung bestimmte Zusammenhang nicht ausreichen, um diesen Erfindungsteil als die Einheitlichkeit der Erfindung, die eine Pumpenkonstruktion betrifft, nicht störend anzusehen ³⁾.

Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, dass allein die Tatsache, dass ein Erfindungsteil technologisch mit der Gesamterfindung zusammenhängt und insoweit der Erreichung des gleichen Zwecks dient, kein geeignetes Kriterium ist, um die der einheitlichen Stufe nachfolgenden Stufen beurteilen zu können.

Da § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG eine Ordnungsvorschrift ist, die in erster Linie der Übersichtlichkeit der erteilten Schutzrechte dient, sind die nachfolgenden Stufen im Hinblick auf diesen Ordnungswillen des Gesetzes zu beurteilen. Der Sinn der Ordnung der technischen Schutzrechte wird nur dadurch erreicht, dass eine Aufteilung auf die verschiedenen technischen Bereiche vorgenommen wird. Für diesen unseren Fall bedeutet das, dass in einer Anmeldung die Einheitlichkeit nur dann bejaht werden kann, wenn alle Erfindungsteile im gleichen technischen Bereich liegen. Unter diesem Begriff ist nicht nur der engere, durch die einheitliche Erfindungsebene abgegrenzte Raum zu verstehen, son-

3) zum gleichen Ergebnis kommt Schuster, a.a.O., S. 75

dern auch solche Gebiete, die technisch als benachbart und naheliegend anzusehen sind; ausserhalb dieses Bereichs liegen aber alle Massnahmen, die unter überwiegend andersartigen Bedingungen arbeiten oder auf einem in sich geschlossenen Sondergebiet ohne generelle Verwandtschaft zu dem technischen Gebiet der Erfindung liegen. Die Einheitlichkeit einer Erfindung wird demnach bei festgestelltem einheitlichen Ansatzpunkt auch dann noch nicht gestört, wenn alle Teile der nachfolgenden Stufen technologisch zumindest teilweise auf der einheitlichen Stufe aufbauen, der erstrebten Bedürfnisbefriedigung dienen und auf einem technischen Gebiet liegen, das identisch mit dem Gebiet der Erfindung ist oder zumindest als ihm technisch naheliegend oder benachbart anzusehen ist.

Betrachtet man nach diesen Feststellungen die Beschwerdeentscheidung vom 24.9.1913 ⁴⁾, wo folgender Leitsatz 1 zu finden ist ⁵⁾:

"Eine Erfindung ist einheitlich im Sinne des § 20 Satz 2 PatG, wenn das ihr zugrunde liegende Problem einheitlich ist, und alle ihre Teile zur Problemlösung nötig sind oder auch nur geeignet, sie zu fördern",

so sieht man, dass die Formulierung der zweiten Alternative ⁶⁾ zur praktischen Anwendung der erforderlichen Schärfe und Klarheit entbehrt. Die von der Beschwerdeabteilung in ihrer genannten Entscheidung gewählte Formulierung enthält nämlich keine Aussage darüber, wo die Grenzen des Bereichs sind, der mit "geeignet zu fördern" umrissen wird. Auch die Entscheidungsgründe lassen dies nicht erkennen; in der Literatur finden sich hierzu zwar keine Stimmen, womit aber für die Beurteilung der Ent-

4) Mitt. 1913, 182 f.

5) Mitt. 1913, 186

6) "... oder auch nur geeignet, sie zu fördern"
Mitt. 1913, 186

scheidung nichts gewonnen ist. Wie vorstehend gezeigt wurde, reicht das Kriterium der Lösungsförderung zur Bestimmung des Einheitlichkeitsbereichs nicht aus, weil damit den technischen Gegebenheiten nicht in geeignetem Masse Rechnung getragen wird. Der Beschwerdeentscheidung vom 24.9.1913 muss insoweit also entgegengehalten werden, dass die dort aufgestellte Richtschnur der zweiten Alternative den Bedürfnissen der Ordnung nicht gerecht wird. Eine Einschränkung in dem hier vertretenen Sinne, die auch den Belangen der Technik und der Industrie nicht zuwiderläuft, ist deshalb geboten und auch wirtschaftlich-technisch vertretbar.

§ 2. Der Einfluss der Bekanntheit

Im vorangegangenen Abschnitt ist dargelegt worden, in welchem Umfang Teile einer Patentanmeldung die Einheitlichkeit der Erfindung nicht stören. Nach den dort gewonnenen Kriterien ist es beispielsweise möglich, drei verschiedene Lösungen eines Problems in einer Anmeldung unterzubringen; ebenso gut könnte der Anmelder zwei Lösungen zusammen anmelden und die dritte Lösung gesondert. Fraglich ist nun aber, ob dies auch für den Fall gilt, dass die dritte Lösung bereits bekannt ist, und ein Erfinder nun die zwei anderen Lösungen des gleichen Problems in einer Anmeldung zum Schutz anmeldet.

Dieses Problem hat erstmals die Beschwerdeabteilung in ihrer Entscheidung vom 24.9.1913 ¹⁾ behandelt. Unter III. ²⁾ enthält diese Entscheidung folgenden Leitsatz 2:

" Ist das problem als solches neu, so können mehrere selbständige Lösungen in einer Anmeldung behandelt werden ".

1) Mitt. 1913, 182 f.

2) Mitt. 1913, 185/186

Ist das Problem als solches bekannt und gelöst, so müssen die in einer Anmeldung zu behandelnden Lösungen unter sich auf demselben Lösungsprinzip beruhen".

In der vorangegangenen Begründung wird dazu ausgeführt: ³⁾

".. braucht das (als einheitlich festgestellte) Problem als solches im allgemeinen nicht neu zu sein. Andernfalls ergäbe sich eine unerträgliche Zerstückelung des Anmeldestoffes in allen denjenigen zahlreichen Fällen, wo die Erfindung darin besteht, dass der Industrie eine neue Lösung eines bekannten Problems geboten wird.

Anders dagegen, wenn die Anmeldung mehrere selbständige Lösungen desselben Problems enthält, Sie sind - ungeachtet ihrer gegenseitigen Beziehungen - nur dann in e i n e r Anmeldung zu behandeln, wenn das Problem in der Anmeldung zum ersten Male gestellt war, oder, wenn es bereits gestellt war, in der Anmeldung zum ersten Male gelöst ist. War das Problem am Tage der Anmeldung jedoch bereits gestellt und gelöst, so muss, wenn Einheit der Erfindung vorliegen soll, verlangt werden, dass die verschiedenen Lösungen auf d e m g l e i c h e n L ö s u n g s p r i n z i p beruhen".

Es werden dann zwar diese Thesen an einem Beispiel erläutert, eine nähere Begründung für den inneren Zusammenhang zwischen Bekanntheit einer Lösung und dem Einheitlichkeitsbereich für neue Lösungen des gleichen Problems ist aber nicht zu finden. Auch in der Literatur sind diese Thesen meist unwidersprochen hingenommen worden; soweit ersichtlich, hat ausser Wirth ⁴⁾ lediglich Harräus in einem kürzlich erschienenen Aufsatz "Der Erfindungsbegriff und das Einheitlichkeitsproblem" ⁵⁾ die Verknüpfung von Bekanntheit und Einheitlichkeit angezweifelt. ⁶⁾

3) Mitt. 1913, 185/6

4) GRUR 1924, 121 f. (131/132)

5) GRUR 1962, 383 f.

6) GRUR 1962, 396

Ehe man an eine Untersuchung gehen kann, welche Zusammenhänge zwischen Bekanntheit und Einheitlichkeit bestehen, muss man sich darüber schlüssig werden, was unter "Bekanntheit" zu verstehen ist. Einen Anhaltspunkt für diese Überlegungen gibt das Patentgesetz in seinen §§ 2 und 4 Abs. 2. In § 2 PatG ist im einzelnen geregelt, wann eine Erfindung als neu anzusehen ist; nicht neu ist danach, was innerhalb der letzten hundert Jahre vor dem Anmeldungsstage im In- oder Ausland druckschriftlich veröffentlicht oder im Inland offenkundig vorbenutzt worden ist. Beide Tatbestände fasst man unter dem Begriff "Stand der Technik" zusammen ⁷⁾. Dabei ist zu berücksichtigen, dass § 2 PatG eine gesetzliche Fiktion darstellt, ⁸⁾ wie aus der Formulierung "... gilt nicht als neu ..." zu entnehmen ist. In § 4 Abs. 2 PatG ist eine Regelung für solche Fälle getroffen, in denen eine Anmeldung für eine ältere Anmeldung trifft, die noch nicht zum Stande der Technik gehört ⁹⁾, aber die Erfindung ganz oder teilweise vorwegnimmt. Diese Vorschrift will die Doppelpatentierung verhindern und räumt dem älteren Recht den Vorrang ein ¹⁰⁾. Der Stand der Technik (§ 2 PatG) steht einer Erfindung patenthindernd entgegen, da es der Erfindung der erforderlichen Neuheit fehlt, sie also "bekannt" ist; das ältere Recht (§ 4 Abs. 2 PatG) zwingt den jüngeren Anmelder nur zu einer Abgrenzung gegenüber dem älteren Recht.

Es ist zu berücksichtigen, dass ein älteres Recht im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG nur eine im Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht bekannt gemachte prioritätsältere Anmeldung sein kann. Dies ergibt sich daraus, dass die bekanntgemachte Anmeldung wegen der mit der Bekanntmachung verbundenen Auslegung ¹¹⁾ als öffentliche Druck-

7) Busse, a.a.O., Arm. 1 zu § 2, S. 101

8) Busse, a.a.O., Arm. 1 zu § 2; Reimer a.a.O., Arm. 1 zu § 2, S. 107

9) weil am Anmeldetag diese ältere Anmeldung noch nicht bekannt gemacht ist;

10) Busse, a.a.O., Arm. 4 zu § 4, S. 138

11) vgl. § 30 Abs. 2, 3 PatG

schrift anzusehen ist ¹²⁾, die schon nach § 2 PatG patenthindernd ist. Daraus ergibt sich, dass das ältere Recht nach § 4 Abs. 2 PatG zwar der jüngeren Patentanmeldung hindernd gegenübersteht, dass es sich bei der in der älteren Anmeldung enthaltenen Erfindung nicht um eine b e k a n n t e , der Öffentlichkeit am Armelde- tag zugängliche Erfindung handelt ¹³⁾. § 4 Abs. 2 PatG ist also kein Fall, der hier unter dem Begriff Bekannt- heit verstanden werden kann.

Als Ansatzpunkt für die Untersuchung bleibt also nur § 2 PatG. Wie bereits betont, handelt es sich bei dem dort definierten Begriff der Bekanntheit ("gilt nicht als neu") um eine unwiderlegbare gesetzliche Fiktion. Diese Fiktion weicht, wie Reimer ¹⁴⁾ ausführt, nicht selten von der Wirklichkeit ab:

"Der Gegenstand der (früheren) Erfindung kann praktisch unbekannt sein, weil die Druckschrift, z.B. ein amerikanischer Prospekt oder eine wäh- rend des Krieges im feindlichen Ausland oder auch nur eine einen Tag vor der Anmeldung ver- öffentlichte ausländische Patentschrift vor der Anmeldung keinem deutschen Fachmann zu Gesicht gekommen ist",

oder weil die Literaturveröffentlichung keinen Eingang in die Technik gefunden hat und völlig unbeachtet ge- blieben ist (sog. papierene Technik). Daraus folgt, dass der Begriff des Standes der Technik insoweit über das hinausgeht, was man einem wohlunterrichteten Fachmann als technisches Wissen unterstellen kann. Es ist des- halb fraglich, ob man hier, wo nicht die materiell- rechtliche Frage nach der Patentfähigkeit der Erfindung,

12) Gr.Senat des PA v. 7.8.1953, Bl. 1953, 336;

BGH v. 8.7.1955, BGHZ 18, 22

13) Reimer, a.a.O., Arm. 1 zu § 2 PatG

14) Reimer, a.a.O., Arm. 1 zu § 2 PatG

sondern lediglich die formellrechtliche Prüfung hinsichtlich des in einer Anmeldung quantitativ Beanspruchbaren ansteht, diese strenge und weitreichende Fiktion des § 2 PatG zugrunde legen soll, nachdem schon für die Neuheitsprüfung in der Vergangenheit eine Abschwächung des Grundsatzes des § 2 PatG (wenn auch ohne Erfolg) befürwortet wurde 15).

Es ist hier wieder einmal daran zu erinnern, dass die Einheitsprüfung lediglich der Durchführung eines Ordnungsprinzips dient, damit aber eine möglichst gleichmässige Behandlung zur Bedingung hat. Einen Neuheitsbegriff der Art, wie Wirth ¹⁶⁾ ihn vorschlägt, dass man den Nachweis des Nichtgelesenseins von Druckschriften zulässt, ist ein stark subjektives Mass, das wegen seiner Subjektivität weder der Rechtssicherheit noch der Gerechtigkeit dienen würde. Wollte man diesen Begriff einführen, so wäre derjenige, der viel technische Literatur liest, gegenüber dem "Lesefaulen" benachteiligt. Wollte man andererseits den Begriff der Bekanntheit dahin verstehen, dass damit das Wissen des wohlorientierten Fachmanns bezeichnet wird, wäre die Rechtssicherheit gleichfalls gefährdet. Das Patentamt müsste dann im Einzelfall untersuchen, welche Kenntnisse der "wohlorientierte Fachmann" des betreffenden Sachgebietes hat. Der Begriff bedürfte deshalb stets der Auslegung und Ausfüllung durch konkrete Feststellungen, die aber nur den Einzelfall betreffen. Diese Auslegung würde in die praktische Handhabung eine nicht wünschenswerte Unsicherheit hineinbringen. Die Sicherheit und die Garantie einer gleichmässigen Behandlung bietet nur die Regelung des § 2 PatG mit seinen durch die Fiktion gezogenen klaren Grenzen des Begriffs "Bekanntheit". Diese Fiktion muss deshalb auch hier zugrunde gelegt werden.

15) Wirth GRUR 1938, 89 (90); Ohnesorge MuW 1941, S. 5 Arm. 11; v.d. Trenck GRUR 1941, 1f. und Mitt. 1942, 40

16) GRUR 1938, 89 (90)

Das Ergebnis dieser Teiluntersuchung kann also dahin zusammengefasst werden, dass als bekannt nur das anzusehen ist, was nach § 2 PatG als nicht neu gilt.

Aufgrund dieses Erkenntnisses kann nun untersucht werden, welche Zusammenhänge zwischen Bekanntheit und Einheitlichkeit bestehen. Dazu soll zunächst der eingangs dieses Kapitels dargestellte Fall betrachtet werden, dass für ein Problem drei Lösungen (absolut gesehen) bestehen, von denen eine bereits seit langem bekannt ist, und der Anmelder die beiden anderen Lösungen nurmehr in einer Anmeldung offenbart. Es ist zu unterstellen, dass das zu lösende Problem einheitlich im Sinne der früheren Erörterungen ist und die einzelnen Lösungen für sich betrachtet den im vorangegangenen Paragraphen dargestellten Erfordernissen entsprechen. Lässt man zunächst die bekannte Lösung ausser Betracht, so muss man nach den Erkenntnissen, die bislang gewonnen wurden, feststellen, dass die Einheitlichkeit der Erfindung nicht dadurch gestört wird, dass in der Anmeldung zwei verschiedene Lösungswege offenbart werden. Da beide Lösungswege Lösungen des gleichen, einheitlichen Problems darstellen und durch dieses einheitliche Problem zusammengehalten werden, handelt es sich um eine nach § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG einheitliche Erfindung.

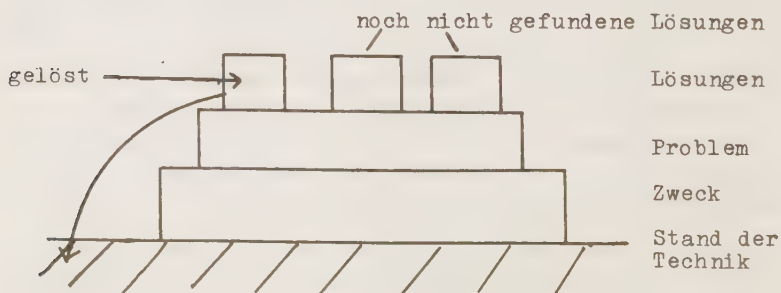
Soll dieser Fall anders beurteilt werden, wenn neben den zwei in der Anmeldung offenbarten Lösungen eine dritte Lösung am Armeldetage im Sinne des § 2 PatG bereits bekannt war? Es ist zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass das Problem auch hier einheitlich ist, da das Problem hier mit dem Problem in dem oben diskutierten Fall identisch ist. Die Tatsache, dass bereits eine Lösung dieses Problems bekannt ist, ändert an dieser Tatsache nichts. Wenn beispielsweise ein Produkt A auf den Wegen a-b-c, m-n-o und x-y-z hergestellt werden kann, so handelt es sich, welchen der drei Wege man auch wählt, stets um das Problem "Herstellung des Produktes A". Wenn nun die Lö-

sung a-b-c bekannt ist, so kann sie nur wegen §§ 1, 2 PatG, nach denen ein Patentschutz nur für neue Erfindungen möglich ist, nicht mehr zum Patentschutz führen. Das Problem, das den Lösungen m-n-o und x-y-z zugrunde liegt, bleibt das gleiche und ist trotz der Bekanntheit von a-b-c einheitlich. Ein einmal als einheitlich festgestelltes Problem ändert seinen Charakter nicht mehr, auch dann nicht, wenn eine Lösung des Problems bekannt ist. Deshalb erscheint das Problem auch weiterhin geeignet, als einendes Glied den Lösungen m-n-o und x-y-z zu dienen, die demnach die Einheitlichkeit der Erfindung nicht zerstören, wenn sie in einer Anmeldung offenbart werden.

Das Problem ist auch nicht durch die erste Lösung "verbraucht", so dass es als Ansatzpunkt nicht mehr geeignet wäre, als verbindendes und einendes Glied zu wirken. Die Bekanntheit einer Lösung bedeutet nur, dass diese Lösung zum Stand der Technik gehört; das Problem selbst gehört nie zum Stand der Technik. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Problem, für das eine Lösung vorliegt, scheinbar seiner Funktion als technische Aufgabenstellung entkleidet ist. Betrachtet man diesen Sachverhalt nämlich näher, so kann man feststellen, dass das Problem in der Form weiterbesteht, dass es eine Aufforderung zum Auffinden weiterer Lösungen darstellt. Das Problem besteht in dieser Funktion weiter, wie sich auch aus der Tatsache ergibt, dass es eine fast alltägliche Erscheinung auf dem Patentgebiet ist, dass ein Erfinder eine neue Lösung eines anderweitig bereits gelösten Problems offenbart. Der Stand der Technik wird nie durch ein Problem, sondern stets nur durch dessen Lösung bereichert. Dies wird besonders dann klar, wenn man sich vorstellt, dass ein Problem als solches lange bekannt sein kann, ehe eine Lösung dafür gefunden wird; niemand würde hier auf den Gedanken kommen, das Problem als "bekannt" im Sinne des § 2 PatG anzusehen und es zum Stande der Technik zu zählen. Das Problem bleibt viel-

mehr stets a u s s e r h a l b des Standes der Technik, auch für den Fall, dass eine Lösung dieses Problems vorhanden ist.

Diese Feststellung wird auch durch die folgenden Überlegungen bestätigt. Das Problem beinhaltet seiner Natur nach eine technische Aufgabenstellung. Die technische Aufgabe (z.B. Herstellung des Produktes A) wird nicht dadurch gegenstandslos, dass ein Weg für ihre Lösung (a-b-c) gefunden wird. Sie bleibt als technische Aufgabe weiter bestehen, unabhängig davon, ob im Augenblick weitere Lösungen denkbar sind oder nicht. Man kann sich das Problem deshalb als die an den bzw. die Erfinder gerichtete Anforderung vorstellen, Wege zur Erfüllung des von dem Problem technisch umrissenen Zwecks aufzuzeigen und die Technik um weitere Erkenntnisse durch die Lösungen m-n-o und x-y-z zu bereichern. So bleibt das Problem als Aufforderung zum Auffinden weiterer Lösungswege bestehen und geht auch nach dem Auffinden einer ersten Lösung nicht unter. Das Problem, das, wie der Zweck, auf den weiter unten eingegangen wird, auf dem Stand der Technik aufbaut und auf die Behebung eines im technischen Bereich (der durch den Stand der Technik vom Neuen abgegrenzt wird) festzustellenden Mangels oder Bedürfnisses hinzielt, erhebt sich auch nach der ersten Lösung über den Stand der Technik, während die gefundene Lösung zum Stande der Technik gehört. Bildlich lässt sich dies in Anlehnung an das Erfindungsmodell so darstellen:



Mit dem Auffinden der Lösung I und ihrer Bekanntmachung gehört diese Lösung zum Stande der Technik, während das Problem weiter bestehen bleibt und durch die erfolgte Lösung nicht tangiert wird. Das Problem geht weder unter noch wird es gar in den Stand der Technik eingegliedert.

Aus dieser Erkenntnis folgt, dass das einheitliche Problem, weil es weiter bestehen bleibt, für weitere Lösungen in gleicher Weise als einendes Glied anzusehen ist, wie wenn eine erste, bereits bekannte Lösung fehlen würde. Damit ist festgestellt, dass es für die Frage einer offenbarten Erfindung unbeachtlich ist, ob bereits eine oder mehrere im Sinne des § 2 PatG bekannte Lösungen vorliegen. Die Bekanntheit einer oder mehrerer Lösungen hat demnach keinen Einfluss auf den Umfang dessen, was in einer einheitlichen Anmeldung beansprucht werden kann. Auch wenn also bereits mehrere Lösungen eines Problems bekannt sind, können weitere Lösungen dieses Problems in einer Anmeldung zusammengefasst werden, ohne die Einheitlichkeit der Erfindung zu zerstören.

Nachdem nun festgestellt ist, dass mehrere Lösungen eines Problems, für das bereits eine Lösung bekannt ist, die Erfindungseinheit nicht stören, ist nun zu untersuchen, ob dies auch dann gilt, wenn nicht das Problem, sondern eine andere Stufe der Erfindung das einende Glied darstellt.

Betrachtet man zunächst den einheitlichen Zweck, so muss daran erinnert werden, dass der Zweck hier als die soziale Aufgabenstellung, als die Umreissung des zu befriedigenden Bedürfnisses verstanden wurde. Ist ein Weg zur Befriedigung dieses Bedürfnisses bekannt, so ist damit das Bedürfnis noch nicht untergegangen. Die soziale Aufgabe besteht, ebenso wie das Problem, potentiell weiter und gehört, wie das Problem, nicht zum Stande der Technik. Da der Stand der Technik stets nur

technische Erkenntnisse, Ergebnisse und Entwicklungen, nicht aber Aufgaben oder Zielsetzungen enthält, bleibt auch der auf einem Weg erfüllte Zweck ausserhalb des Standes der Technik, während die den Zweck erfüllende Lösung ihrerseits nun dem Stande der Technik zuzurechnen ist. Daraus kann im Hinblick auf die Erörterungen hinsichtlich der Erfindungsstufe "Problem" der Schluss gezogen werden, dass der Zweck in gleicher Weise wie das Problem durch die Bekanntheit einer Lösung nicht tangiert wird und weiterhin seine Funktion als einendes Glied erfüllen kann. Es ist demnach möglich, dass mehrere parallele Lösungen eines einheitlichen Zweckes auch dann in einer Anmeldung verbleiben können, ohne die Einheitlichkeit zu zerstören, wenn bereits eine oder mehrere Lösungen bekannt sind.

Von den auf das Problem erfindungsgenealogisch folgenden Stufen kann die hier behandelte Frage nur bei den Stufen "Lösungsprinzip" und "Lösungsmittel" auftreten. Die Stufe "Ausführungsform" kann deshalb ausser Betracht gelassen werden, weil die Ausführungsform als einendes Glied begrifflich nur eine Form umfassen kann und bei ihr als der letzten Stufe die hier untersuchte Frage nicht auftreten kann. Es bleiben für die Untersuchung also L ö - s u n g s m i t t e l und L ö s u n g s p r i n z i p .

Ein überzeugendes Ergebnis kann hier nur gewonnen werden, wenn man sich darauf besinnt, dass einheitliches Lösungsprinzip und einheitliches Lösungsmittel nur Sonderfälle des einheitlichen Problems sind. Da das einheitliche Problem durch die Bekanntheit einer Lösung nicht seinen einenden Charakter verliert, muss dies auch für die Fälle gelten, in denen als Ansatzpunkt für die Beurteilung das Lösungsprinzip oder das Lösungsmittel gewählt wurden.

Theoretisch ¹⁷⁾ wäre es deshalb möglich, dass z.B. ein Lösungsprinzip, das mit einer Lösung bekannt geworden ist, als einendes Glied für mehrere neue, auf diesem Prinzip beruhende Lösungen dient. Man käme sonst zu dem gewiss nicht wünschenswerten Ergebnis, dass das in einer Anmeldung ohne Störung der Erfindungseinheit Beanspruchbare davon abhängt, in welcher Stufe die Betrachtung der Einheitlichkeit einsetzt. Ein überzeugendes und befriedigendes Ergebnis gewinnt man deshalb nur, wenn man auf das Problem zurückgeht und von dort her untersucht, ob die Einheitlichkeit zu bejahen ist. Für das Problem ist es, wie oben gezeigt wurde, ohne Belang, ob bereits eine andere Lösung bekannt ist, die Einheitlichkeit einer Erfindung ist unabhängig von der Frage der Neuheit nach den im Vorangegangenen dargelegten Gesichtspunkten zu untersuchen.

Dieses Ergebnis erscheint auch im Hinblick auf den Ordnungscharakter des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG vertretbar, da diese Vorschrift nur verhindern will, dass nicht zusammengehörige technische Massnahmen in einer Anmeldung vereint werden. Diese Ordnung wird in ausreichendem Masse durch die technisch-wirtschaftliche Betrachtungsweise, wie sie hier vertreten wird, erreicht, ohne dass es einer Berücksichtigung des Standes der Technik, dessen Grundsätze in der materiellen Prüfung der Erfindung zum Tragen kommen, bedürfte.

17) Diese Fälle werden praktisch aus zwei Gründen kaum vorkommen: Einmal wird es meist einem neuen, auf ein bekanntes Lösungsprinzip aufbauenden Lösungsmittel bzw. einer auf ein bekanntes Lösungsmittel aufbauenden Ausführungsform materiell-rechtlich der Patentfähigkeit mangeln; zum anderen wird oft das Problem schärfer zu fassen sein im Hinblick auf die technische Fortentwicklung und deshalb ein anderer Ausgangspunkt zu wählen sein.

§ 3. Der Einfluss der Bekanntheit (Fortsetzung:
Die Stimmen in der Literatur)

Die hier vertretene Auffassung, dass die Bekanntheit keinen Einfluss auf den Umfang des in einer einheitlichen Armeldung Beanspruchbaren hat, steht in deutlichem Widerspruch zu der Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 24.9.1913 ¹⁾, deren Leitsatz 2 bereits oben ²⁾ zitiert wurde. Wie schon dort erwähnt wurde, begnügt sich diese Entscheidung mit der einfachen Feststellung ihrer Ansicht, ohne dafür eine nähere Begründung zu geben. Eine echte Auseinandersetzung mit der von der Beschwerdeabteilung vertretenen Ansicht und ihrer Begründung ist deshalb nicht möglich. Es erscheint aber erforderlich, in Ergänzung der oben für die hier vertretene Auffassung dargelegte Begründung auf einen Gesichtspunkt besonders hinzuweisen. Die Beschwerdeabteilung lehnt eingangs ihrer Begründung ³⁾ die Anwendung der Grundsätze von 1894 ⁴⁾ ab, will also die nach diesen Grundsätzen erforderliche materiellrechtliche Prüfung der Armeldung im Rahmen der Untersuchung der Einheitlichkeit nicht vornehmen. Von dieser Erkenntnis wird dann aber im Leitsatz 2 der Entscheidung kein Gebrauch gemacht, da die Neuheitsprüfung (also ein Teil der materiellen Prüfung) wieder in die formelle Prüfung der Einheitlichkeit einbezogen wird. Die zuvor geforderte klare Scheidung wird im Ergebnis also nicht durchgeführt. Dieser Widerspruch in der Entscheidung, den auch Harräus ⁵⁾ rügt, trägt nicht dazu bei, der Ansicht der Beschwerdeabteilung grössere Überzeugungskraft zu verleihen. Die dort vertretene Auffassung erscheint aus den dargelegten Gründen nicht haltbar.

1) Mitt. 1913, 182 f.

2) S. 22

3) Mitt. 1913, 182/3

4) Bl. 1901 Sonderband, S. 172/3

5) GRUR 1962, 393 (395)

Harräus ⁶⁾ bezeichnet die zweite These des Leitsatzes 2 als "völlig unbegründet" und verweist auf die fehlende Begründung und die Widersprüchlichkeit. Die Beschwerdeabteilung habe nichts darüber aussagen können, inwiefern der Stand der Technik auf die Einheitlichkeit einen Einfluss habe. Eine Begründung, warum die Entscheidung fehlerhaft ist, gibt Harräus nicht, wie er auch keine eigene Stellungnahme abgibt. Die Ausführungen dieses Autors lassen aber erkennen, dass er erhebliche Zweifel an der Richtigkeit dieser These hegt, und zeigen andererseits, dass auch in jüngster Zeit die Thesen der schon 50 Jahre alten Entscheidung nicht immer widerspruchsfrei hingenommen werden und einer erneuten Untersuchung bedürfen.

Die Konsequenzen der Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 24.9.1913 sind schon im Jahre 1924 von Wirth ⁷⁾ angegriffen worden. Wirth stellt darauf ab, dass die Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG allein der äusseren Ordnung dienen soll, und kommt zu dem Ergebnis, dass diese äussere Ordnung sich nicht von heute auf morgen ändere. Nach seiner Ansicht ⁸⁾ kann die äussere Ordnung erst dann von der Bekanntheit zerstört werden, wenn die technische Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass eine Aufspaltung eines ursprünglich geschlossenen Gebietes in besondere Einzelgebiete festzustellen ist: "Wenn sich z.B. die Dampfkesselbauer von den Dampftriebwerkbauern im Leben der Technik und in ihrer Wissenschaft scheiden, entsteht eine neue (spezialisierte) Ordnung" ⁹⁾.

Hierin ist der Versuch zu sehen, die sich aus der Entscheidung vom 24.9.1913 ergebenden Folgerungen dadurch zu mildern, dass man die Anwendung dieses Grundsatzes aus der zweiten These des Leitsatzes 2 auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Nach der hier vertretenen Ansicht

6) GRUR 1962, 395

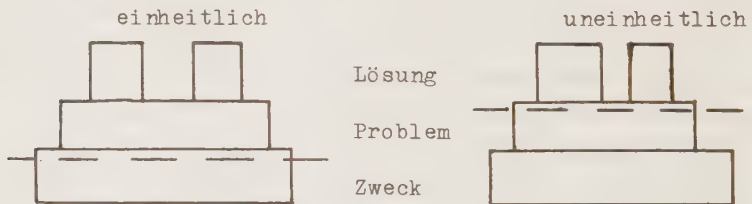
7) GRUR 1924, 121 f.

8) GRUR 1924, 131/132

9) GRUR 1924, 132 - das Wort in der Klammer wurde zur Verdeutlichung eingefügt

besteht keinerlei Bedürfnis und Zwang, diesen Vorschlägen zu folgen. Neue Lösungen des gleichen Problems, für das schon eine oder mehrere Lösungen bestehen, sind grundsätzlich im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Erfindung nicht anders zu behandeln, als wenn bislang keine Lösungen dieses Problems bekannt wären. Darüber hinaus ist Wirth entgegen zu halten, dass sein Kriterium auch deshalb Bedenken begegnet, weil die Feststellung "neuer Ordnungen" stark subjektiv beeinflussbar ist und daraus sich die Feststellung rechtfertigt, dass hier kein objektives und gleichmässig zu handhabendes Kriterium aufgestellt wird; Wirth's Ansicht muss deshalb im Sinne der hier vertretenen Auffassung als zu eng abgelehnt werden.

Schuster ¹⁰⁾ geht von dem hier abgelehnten Leitsatz 2 der Entscheidung vom 24.9.1913 aus und übernimmt ihn ohne ausdrückliche Begründung. Eine Begründung ergibt sich aber indirekt aus seiner bildlichen Erläuterung, die wie folgt aussieht: ¹¹⁾



(Die gestrichelte Linie kennzeichnet die Grenze zwischen Neuem - oben - und Altem - unten, also den Stand der Technik)

Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass Schuster den Zweck stets als zum Stande der Technik gehörig ansieht und das gelöste Problem gleichfalls dem Stande der Technik zuordnet. Ausserdem lässt sich aus dieser Darstellung

10) a.a.O., S. 70 f.

11) a.a.O., S. 72

Schusters Ansicht ableiten, dass die Einheitlichkeit nur durch eine sich über den Stand der Technik erhebende Stufe der Erfindung begründet werden kann. Schuster verkennt jedoch, dass das Problem, wie oben dargestellt, niemals zum Stande der Technik gehören kann. Dies trifft vielmehr nur für die Lösung als Aufzeigen eines technischen Weges zu, während das Problem als technische Aufgaben- und Fragestellung auch nach dem Auffinden einer Lösung als potentielle Aufforderung zum Auffinden weiterer Lösungen ausserhalb des Standes der Technik bestehen bleibt. Da das Problem nicht in den Stand der Technik einbezogen wird, ist die von Schuster indirekt gegebene Begründung für die Richtigkeit des von der Beschwerdeabteilung aufgestellten Leitsatzes 2 nach der hier vertretenen Ansicht nicht haltbar.

Um die sich aus dieser Entscheidung ergebenden, oftmals harten Folgen zu mildern, versucht Schuster ¹²⁾ auf dem Wege über eine weitherzige Auslegung des in dem Leitsatz 2 enthaltenen Begriffes "bekannt" den Einheitlichkeitsbereich zu vergrössern. Er geht davon aus, dass eine Beurteilung der Bekanntheit nach §§ 2, 3 ¹³⁾ PatG den Erfordernissen der Praxis nicht gerecht wird, weil danach die Einheitlichkeit schon durch eine einzige, völlig unbekannt gebliebene Vorveröffentlichung oder durch ein älteres Schutzrecht mit einer Lösung des gleichen Problems zerstört werden könnte. Schuster empfiehlt deshalb, ähnlich wie Wirth ¹⁴⁾, die Bekanntheit nach den Anschauungen des Verkehrs und der schaffenden Praxis zu beurteilen. Schuster will zum Kriterium nicht den fiktiven Stand der Technik, sondern den "wahren Besitzstand der Technik" ¹⁵⁾, also dasjenige, was die Technik "kennt und benutzt" ¹⁶⁾,

12) a.a.O., S. 76/77

13) heute: § 4 Abs. 2 PatG

14) GRUR 1924, 121 f.; vgl. oben S.

15) a.a.O., S. 76

16) siehe Arm. 15

wählen. Nach seiner Ansicht besteht keine Notwendigkeit, bei der rein formellen Prüfung die Fiktion des § 2 PatG anzuwenden, da die materielle Prüfung hier nicht schon vorweggenommen werden soll. "Bekannt" ist nach Schusters Auffassung deshalb so auszulegen, dass darunter der wahre Besitzstand der Technik zu verstehen ist.

Schuster verkennt jedoch, dass das ältere Schutzrecht (§ 4 Abs. 2 PatG) schon rein begrifflich nicht "bekannt" ist, sondern lediglich zur Abgrenzung zwingt, wie der Gesetzgeber durch die deutliche Trennung der verschiedenen Tatbestände gemäss ihrem unterschiedlichen Charakter in Stand der Technik (§ 2 PatG) und ältere Schutzrechte (§ 4 Abs. 2 PatG) klar zum Ausdruck gebracht hat. Der Tatbestand des § 4 Abs. 2 PatG kann deshalb schon rein logisch nicht zum Bekannten gerechnet werden. Andererseits muss Schuster entgegengehalten werden, dass die Konsequenzen seines Vorschlages keine Stütze für den Prüfenden darstellen, wie er es an anderer Stelle ^{16a)} fordert. Der wahre Besitzstand der Technik ist ein objektiv nicht bestimmbares Kriterium, das stets der Auslegung für den Einzelfall bedarf. Diese Auslegung ist aber subjektiv und birgt wegen dieser Subjektivität die Gefahr einer unterschiedlichen Handhabung in sich. Die Anwendung dieses Kriteriums würde, selbst wenn man Schuster in seiner Ansicht von der Richtigkeit der Thesen der Beschwerdeabteilung folgen wollte, zu einer Unsicherheit führen und weder den Bedürfnissen der Praxis noch dem Prinzip der Rechtssicherheit gerecht werden. Die restriktive Auslegung des Begriffes "bekannt" ist deshalb gleichfalls, wie oben ¹⁷⁾ schon ausgeführt, abzulehnen.

Aus der jüngsten Literatur ist als Verteidiger der Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 24.9.1913 ¹⁸⁾

16a) a.a.O., S. 74

17) S. 71

18) Mitt. 1913, 182 f.

schliesslich noch Boecker ¹⁹⁾ zu nennen. Die von Boecker zur Begründung der Richtigkeit dieser Entscheidung dargestellten Beispiele ²⁰⁾ vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Seine Beispiele enthalten keine Begründung, sondern sollten nur die Anwendung des Leitsatzes 2 in der Praxis erläutern. Ein näheres Eingehen auf diese Beispiele erübrigt sich deshalb. Es darf nur darauf hingewiesen werden, dass insbesondere bei dem Beispiel der Kupplung ²¹⁾ die Frage der Problemstellung und der Umreissung der Problems eine gewichtige Rolle spielt, ohne dass dies ausdrücklich erwähnt ist. Insgesamt enthalten die Ausführungen von Boecker nichts, was als Stützung der Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 24.9.1913 betrachtet werden könnte.

Als Ergebnis kann demnach festgehalten werden, dass die Stimmen in der Literatur, die sich nur ganz vereinzelt mit dieser Frage befassen, nicht dazu angetan sind, die hier vertretene und im Einzelnen begründete Ansicht über den Einfluss der Bekanntheit zu widerlegen oder zu modifizieren. Für die Beurteilung der Einheitlichkeit ist es also unbeachtlich, ob bereits andere Lösungen des gleichen technischen Problems oder des gleichen Zwecks bestehen. Auch wenn solche Lösungen bekannt sind, können in einer Armelung - bei einheitlichem Ansatzpunkt - mehrere neue Wege offenbart und beansprucht werden, ohne die Einheitlichkeit zu zerstören.

19) GRUR 1962, 63 f.

20) GRUR 1962, 64/65

21) GRUR 1962, 64 f. Sp.

D. Dritter Hauptteil

Die Einheitlichkeit der Erfindung in besonderen Fällen

In dem vorangegangenen Teil dieser Arbeit sind die Grundsätze für die Beurteilung der Erfindungseinheit dargelegt worden, die als abstrakte Maßstäbe zu werten sind, also für Erfindungen ganz allgemein gelten. Bei diesen Ausführungen ist aber noch nicht ausreichend berücksichtigt worden, dass das von dem Erfinder Offenbarte, also die auf ihre Einheitlichkeit zu prüfende Erfindung von grosser Vielgestaltigkeit sein kann. Statt mehrerer Lösungen eines Problems kann der Erfinder beispielsweise verschiedene aufeinanderfolgende Stufen einer Gesamterfindung als selbständig erfinderisch angesehen haben und will demgemäss in einer Anmeldung auch für Einzelstufen einen Patentschutz erhalten. Andererseits ist es denkbar und kommt häufig vor, dass der Erfinder nicht nur die Herstellung eines neuen Gegenstandes offenbart, sondern gleichzeitig auch eine in seinen Augen neue Gerätschaft zur Herstellung dieses Gegenstandes.

In allen diesen Fällen kann es zweifelhaft sein, ob eine einheitliche Erfindung zu bejahen ist. Schon das würde eine besondere Behandlung dieser Fragenkreise rechtfertigen. Hinzu kommt noch, dass diese Fragen in der Literatur immer wieder behandelt werden und auch die Rechtsprechung beschäftigen, ohne dass in allen Fällen ein den widerstreitenden Interessen gerecht werdendes Ergebnis festgestellt werden kann. Es soll deshalb an einigen Beispielen, deren Auswahl durch die im patentamtlichen Verfahren zu beobachtende Häufigkeit gerechtfertigt ist, gezeigt werden, wo in diesen Fällen die Grenze für die Erfindungseinheit zu suchen ist und wie aufgrund der bereits erarbeiteten Kriterien für die Erfindungseinheit ein den wirtschaftlichen Bedürfnis angepas-

tes gerechtes Ergebnis zu gewinnen ist.

I. Erstes Kapitel

Verschiedene Patentkategorien in einer Anmeldung

§ 1. Vorbemerkungen

Ehe die Fälle behandelt werden können, in denen verschiedene Patentkategorien in einer Anmeldung in Erscheinung treten, ist zunächst der Begriff der "Patentkategorie" näher zu erläutern. Dabei soll nicht auf die Streitfrage eingegangen werden, ob die Bestimmung der Patentkategorie nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen hat oder in das subjektive Belieben des Anmelders gestellt ist ¹⁾, sondern lediglich festgestellt werden, was hier unter diesem Begriff zu verstehen ist.

Die Einteilung von Patenten in Kategorien ist rechtlich nur insoweit bedeutsam, als "die Zugehörigkeit eines Patents zu einer Kategorie andere Rechtsfolgen hat als die Zugehörigkeit zu einer anderen" ²⁾. Streng patentrechtlich ist eine darüber hinaus gehende Aufteilung überflüssig und dient lediglich dem Bedürfnis, die verschiedenen technischen Sachverhalte schlagwortartig zu kennzeichnen. Reimer ³⁾ zeigt die Entwicklung der deutschen Meinung zu dieser Frage deutlich auf. Unter dem Einfluss der Arbeiten von Block ⁴⁾, Fromme ⁵⁾ und Nähring-Zeunert ⁶⁾ kommt dieser Autor in Übereinstimmung mit Zeunert ⁷⁾ zu dem Ergebnis, dass in patentrechtlicher Sicht im Hinblick auf

1) Reimer, Arm. 67 zu § 1, S. 62/63; Blum-Pedrazzini, Arm. 4 zu Art. 52, S. 225 f.; Dersin GRUR 1950, 208; W. Beil GRUR 1938, 748 f.

2) Reimer, Arm. 67 zu § 1, S. 61; PA v. 19.12.1950, Bl. 1951, 31

3) a.a.O., S. 62

4) MuW 1934, 313 (317)

5) Bl. 1952, 254

6) GRUR 1953, 60 (62)

7) Bl. 1952, 247

die daran geknüpften Rechtsfolgen nur zwei Kategorien zu unterscheiden sind: Verfahrenspatente und Sachpatente.

Diese an den patentrechtlichen Wirkungen orientierte Unterscheidung charakterisiert die technischen Unterschiede innerhalb der beiden Kategorien nicht deutlich genug, um für die folgenden Untersuchungen verwandt werden zu können. Es ist vielmehr erforderlich, eine weitere Unterteilung vorzunehmen. Hier lassen sich nach technischen Gesichtspunkten die Verfahrenspatente unterteilen in Herstellungs- und Arbeitsverfahren sowie den Sonderfall des Anwendungsverfahrens - auch Verwendungsverfahren genannt ⁸⁾ -, während zu den Sachpatenten insbesondere Erzeugnisse und Vorrichtungen gehören. Wenn im Folgenden von Patentkategorien gesprochen wird, so wird dieser Begriff nicht in dem von Reimer entwickelten Sinne, sondern im Sinne der hier dargelegten weitergehenden technischen Unterteilung verwendet.

Aus der Vielzahl der sich ergebenden Kombinationsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Kategorien sollen für die weitere Untersuchung nur die folgenden herausgegriffen werden:

Herstellungsverfahren und Vorrichtung,
Herstellungsverfahren und Erzeugnis,
Herstellungs- und Anwendungsverfahren.

Mit dieser im Interesse des Umfangs der Arbeit erforderlichen Beschränkung soll nicht gesagt werden, dass die übrigen Kombinationsmöglichkeiten in den Bereich der reinen Theorie zu verweisen seien oder bei ihnen die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung unproblematisch sei. Die herausgegriffenen Fälle treten jedoch sehr häufig in Erscheinung, so dass es berechtigt erscheint, das Hauptaugenmerk auf sie zu richten; andererseits sind die dabei gewonnenen Ergebnisse und die ihnen zugrunde lie-

8) z.B. Dersin GRUR 1950, 204 (206)

genden Überlegungen auf die übrigen Kombinationsmöglichkeiten übertragbar, so dass die Erörterung der hier ausgewählten Fälle zumindest Anhaltspunkte für die nicht untersuchten Fälle abgibt.

Vor der Behandlung der skizzierten Fragenkreise darf an dieser Stelle noch kurz eine Definition der verschiedenen zur Betrachtung gestellten Patentkategorien wiedergegeben werden, um das technische Verständnis der Erörterungen zu erleichtern ⁹⁾:

1. Ein V e r f a h r e n ist diejenige technische Betätigung, durch die
 - a) entweder auf einen festen oder flüssigen oder gasförmigen Stoff eingewirkt und ein Erzeugnis hervorgebracht wird (Herstellungsverfahren),
 - b) oder Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne dass dabei eine Veränderung des behandelten Objekts eintritt (Arbeitsverfahren).
2. Ein E r z e u g n i s ist ein körperlicher, den Raum ausfüllender Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften. Der Gebrauch des Gegenstandes ist der "Selbstzweck" ¹⁰⁾ des Erzeugnisses.
3. V o r r i c h t u n g e n sind gleichfalls körperliche, den Raum ausfüllende Gegenstände. Das Wesentliche liegt nicht in dem durch die räumliche Ausgestaltung oder Eigenschaften bedingten Selbstzweck des Gebrauchs, sondern in der Funktionsweise; der Gebrauch der Vorrichtung zielt auf die Erreichung eines "weiteren Zwecks" ¹¹⁾ hin.

Als Beispiel für ein Erzeugnis wäre zur Verdeutlichung dieser Definitionen "Modeschmuck" zu nennen, während

9) die Definitionen sind aus Reimer, Arm. 68,70 u.81 zu § 1

10) Pietzcker, Arm. 53 zu § 1

11) Pietzcker, Arm. 53 zu § 1

die "Stanzmaschine" zur Herstellung dieses Schmuckes eine Vorrichtung ist.

§ 2. Verfahren und Vorrichtung

In der Praxis findet man häufig Patente, deren Ansprüche wie etwa im folgenden Fall lauten ¹⁾:

- "1. Verfahren zum kontinuierlichen Extrahieren, insbesondere pflanzlicher Öle und Fette..., dadurch gekennzeichnet, dass
2. Aufrechtstehender, kontinuierlich arbeitender Extraktionsapparat zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass"

Anstelle der Formulierung "zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch" trifft man auch auf "zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch", oder vor das Wort "zur" ist noch das Wort "insbesondere" gesetzt. Es ist einmal zu untersuchen, ob solche Formulierungen der Patentansprüche mit § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG vereinbar sind. Es ist dann zu prüfen, ob der Erfinder die Bezugnahme auf Anspruch 1 im Anspruch 2 auch weglassen kann, ohne die Erfindungseinheit zu zerstören.

Die Bedeutung dieser Frage wird ersichtlich, wenn man sich vor Augen führt, dass in dem oben zitierten Beispiel der Anspruch 2 wegen seiner Bezugnahme auf den Anspruch 1 als Unteranspruch zu diesem anzusehen ist, während bei Weglassung der Bezugnahme der Anspruch 2 als sog. Nebenanspruch darstellt. Unteransprüche - gleich-

1) DRP 528 287

gültig, ob es sich um echte oder unechte Unteransprüche²⁾ handelt - werden vom Patentamt nur insoweit geprüft, als untersucht wird, ob dieser Anspruch nicht nur eine "platte Selbstverständlichkeit"³⁾ gegenüber dem Hauptanspruch enthält. Eine weitergehende materielle Prüfung erfolgt nicht. Das Patentamt geht also von der Unterstellung aus, dass jeder Unteranspruch nur eine vorteilhafte Ausbildung des Hauptanspruchs enthalte, ohne diesen Anspruch im Hinblick auf seine tatsächliche Natur einer materiellrechtlichen Prüfung zu unterziehen. Beim Nebenanspruch wird dagegen geprüft, ob im Hinblick auf die durch den Hauptanspruch gegebene technische Lehre diesem Anspruch nach den materiellrechtlichen Vorschriften Patentschutz gewährt werden kann. Der Nebenanspruch enthält "selbständig eine Erweiterung der Erfindung des Hauptanspruchs"⁴⁾.

Daraus ergibt sich, dass für den Fall, dass neben dem Verfahren in einem Patent in einem Unteranspruch eine Vorrichtung geschützt ist, die Frage des selbständigen Schutzes der Vorrichtung erst im Verletzungsstreit entschieden wird⁵⁾, während das bereits im Erteilungsverfahren geschieht, wenn der Schutz der Vorrichtung in einem Nebenanspruch beansprucht wird. Der klar erkennbare Vorteil des zweiten Weges liegt darin, dass bereits von der Patenterteilung ab für jeden Interessierten ohne eigene Recherchen der Schutzzumfang des Patentes ersichtlich ist, während im ersteren Fall darüber erst ein Patentverletzungsprozess Auskunft geben kann.

-
- 2) "echte" Unteransprüche sind zweckmässige Verbesserungen zum Hauptanspruch ohne Erfindungsqualität, "unechte" Unteransprüche dagegen haben Erfindungsgehalt (Busse, a.a.O., Arm. 7, 4B zu § 26)
- 3) Busse, Arm. 7, 4B 2 zu § 26; BA Bl. 1926, 147
- 4) RGZ 158, 385
- 5) Reimer, Arm. 51 zu § 6

Es ist nun zu untersuchen, ob eine Anspruchsformulierung, wie sie eingangs wiedergegeben wurde, im Einklang mit der von § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG geforderten Einheitlichkeit der Erfindung steht. In der Wissenschaft und Rechtsprechung wird diese Frage allgemein bejaht ⁶⁾. Auszugehen ist von der Tatsache, dass der Erfinder ein Verfahren zur Herstellung des Produktes X gefunden hat. Um den durch dieses Verfahren charakterisierten Weg beschreiten zu können, bedarf es der vom Erfinder gleichfalls offenbarten Gerätschaften. Das Problem, das der Erfindung zugrunde liegt, lautet also: Herstellung des Stoffes X. Zu der Lösung dieses Problems ist einmal das offenbarte Verfahren, aber auch die offenbarte Vorrichtung erforderlich. Das offenbarte Verfahren kann ohne die erfundene Vorrichtung nicht durchgeführt werden. Verfahren und Vorrichtung sind beide zur Lösung des Problems erforderlich und die ihnen zugrunde liegenden Probleme sind durch das Hauptproblem der Herstellung des Stoffes X bedingt. Eine Einheit des Problems kann demnach festgestellt werden. Die Lösungen für Verfahren und Vorrichtung dienen der Lösung des Hauptproblems und liegen beide auf dem gleichen technischen Gebiet. Dies ergibt sich bereits daraus, dass die Vorrichtung die Mittel zur Durchführung des Verfahrens abgibt. Zwar unterliegen Verfahren und Vorrichtung - für sich betrachtet - verschiedenen Gesetzmässigkeiten, jedoch kann ein technischer Erfolg nur durch ihre Verknüpfung erreicht werden. Insoweit ist in dem Verfahren die allgemeine Arbeitsanweisung und in der Vorrichtung die Übertragung dieser Anweisung auf das Gebiet der angewandten Technik zu sehen. Die Vorrichtung gehört also zur Lösung der Gesamtaufgabe und zerstört bei gemeinsamer Offenbarung mit dem Verfahren nicht die Einheitlichkeit der gesamten Erfindung. Um diesen Zusammenhang deutlich werden zu lassen, wählt man die Form von Hauptanspruch und Unteranspruch. Dass das Patentamt hiergegen keine Bedenken erhebt, steht im Einklang

6) Reimer, Arm. 26 zu § 26; Busse, Arm. 6 zu § 26;
BA v. 24.9.1913, Mitt 1913, 182 (183)

mit dem gewonnenen Ergebnis.

Es fragt sich nun, ob die Einheitlichkeit einer Erfindung auch dann bejaht werden kann, wenn der Vorrichtung über das konkrete Verfahren hinaus selbständige Bedeutung zukommt ⁷⁾ und der auf die Vorrichtung gerichtete Anspruch deshalb nicht auf den Verfahrensanspruch zurückbezogen ist, sondern als selbständiger Nebenanspruch neben dem Verfahrensanspruch steht. Das gleiche Problem ergibt sich auch in den Fällen, in denen die an sich selbständig patentfähige Vorrichtung in einem Unteranspruch untergebracht wird; lediglich nimmt hier das Patentamt von vorneherein eine Erfindungseinheit an. Ist ein solcher selbständiger Schutz mit den Grundsätzen der Erfindungseinheit vereinbar ?

Um die Frage nach der Einheitlichkeit eines solchen Erfindungskomplexes beurteilen zu können, muss zunächst das mögliche Verhältnis von Verfahren und Vorrichtung behandelt werden. Dabei kann festgestellt werden, dass hinter den Ansprüchen auf Verfahren und Vorrichtung zwei "Erfindungsvorgänge" stehen, die nur dann Teile eines einheitlichen Komplexes darstellen können, wenn zwischen ihnen eine Verbindung besteht. Eine solche Verbindung kann nur darin liegen, dass die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. Es kann also schon jetzt der Fall aus der weiteren Behandlung ausgeschieden werden, dass die Vorrichtung für das Verfahren nicht verwendbar ist; hier handelt es sich um zwei verschiedene Erfindungen, die nicht in einer Anmeldung vereinigt werden können. In der Regel wird aber der Fall gegeben sein, dass die offenbarte Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens erforderlich ist, wobei es hier unbeachtlich ist, ob sich auch mit anderen, be-

7) Dem Vorrichtungs-Anspruch muss dann Patentfähigkeit zuerkannt werden können; dies ist jedoch eine Frage des materiellen Patentrechts.

kannten Vorrichtungen das gleiche Ergebnis erzielen liesse⁸⁾
Von dem charakterisierten Zusammenhang zwischen Verfahren
und Vorrichtung her gesehen, ist dieser Fall identisch
mit der oben behandelten Situation des zurückbezogenen
Vorrichtungsanspruchs. Der einzige und wesentliche Unter-
schied besteht darin, dass hier der Vorrichtung über ihre
Verwendung in dem beanspruchten Verfahren hinaus selbstan-
dige Bedeutung zukommt, indem diese Vorrichtung auch zu
ausserhalb des offenbarten Verfahrens liegenden Zwecken
verwendet oder benutzt werden kann. Gemäss dieser Beson-
derheit will der Erfinder von vornherein klarstellen,
dass er für die im Zusammenhang mit dem Verfahren erfün-
dene Vorrichtung selbständigen Schutz begehrt, ohne auf
die Verwendung der Vorrichtung für das offenbarte Verfah-
ren beschränkt zu sein. Der Erfinder geht hier also in
seinem Schutzbegehren über den durch das Verfahren gezogenen
Rahmen hinaus.

Eine sachgerechte Beurteilung der Frage der Einheitlich-
keit für diesen Fall kann nur dann gelingen, wenn man
auf die allgemeinen Ausführungen zu den Fragen des Unter-
problems⁹⁾ und des Umfangs des bei einheitlichem An-
satzpunkt Beanspruchbaren¹⁰⁾ zurückgreift. Danach kann
ein einheitliches Problem in mehrere nebengeordnete Un-
terprobleme aufgespalten sein, sofern diese sich dem
Hauptproblem zwanglos unterordnen, durch das Hauptpro-
blem technisch-industriell bedingt sind und der Lösung
des Hauptproblems in dem gleichen technischen Bereich
dienen. Das Hauptproblem ist hier die Herstellung des
Stoffes X. Um diesen Stoff herstellen zu können, bedarf
es sowohl der Erfindung eines geeigneten Verfahrens als
auch einer geeigneten Vorrichtung zur Durchführung dieses
Verfahrens. Das Hauptproblem zerfällt demnächst in zwei
Unterprobleme, die man als einander gleichgeordnet anse-

8) Dies ist möglicherweise jedoch für die Frage der
Patentfähigkeit der Vorrichtung von Bedeutung.

9) oben C III § 3, S. 54 f.

10) oben C IV § 1, S. 62 f.

hen kann. Beide Unterprobleme sind durch das Hauptproblem auch technisch bedingt, da einerseits der Stoff X nur durch ein Verfahren hergestellt werden kann, andererseits die Durchführung des Verfahrens von einer entsprechenden Vorrichtung abhängig ist. Dabei ist es völlig unbeachtlich, dass die Vorrichtung auch ausserhalb des Verfahrens zur Herstellung von X verwendet werden kann. Das Problem ist einheitlich, auch wenn der Vorrichtungsanspruch nicht auf den Verfahrensanspruch zurückbezogen ist und ihm selbständige Bedeutung zukommt, sofern nur, wie dargelegt, die offenbarte Vorrichtung auch für das gleichzeitig offenbarte Verfahren erforderlich ist. Entgegen der bislang herrschenden, jedoch nach den vorangegangenen Darlegungen durch nichts begründeten Ansicht ¹¹⁾ muss auch hier ein einheitliches Problem bejaht werden.

Die auf diesen einheitlichen Ansatzpunkt zurückführbaren Lösungen des Verfahrens und der Vorrichtung stören die Einheitlichkeit der Erfindung nicht, da sie nicht über das hinausgehen, was bereits bei der Betrachtung der Problemstellung als einheitlich festgestellt wurde. Die reine Lösung eines einheitlichen Problems in ihren verschiedenen Teilen stellt, wie dargelegt, eine einheitliche Lösung dar. Die beiden Teillösungen "Verfahren" und "Vorrichtung" liegen auch auf dem gleichen technischen Gebiet. Dies mag zwar auf den ersten Blick erstaunen, wird jedoch klar, wenn man berücksichtigt, dass damit nicht die technische Erscheinungsform, sondern der technisch-industrielle Bereich gemeint ist. Führt man sich nun vor Augen, dass Verfahren und Vorrichtung parallel gelagerte technische Erscheinungsformen des gleichen technischen Bereichs sind, so erscheint diese Ansicht begründet. Das Verfahren als solches stellt, wie schon oben erläutert, die Arbeitsanweisung dar, während die Vorrichtung die technische Durchführung dieser Anweisung erst ermöglicht und logisch zur

11) z.B. Boecker GRUR 1962, 62 (66)

Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. Die technische Verknüpfung besteht in dem Wechselspiel und dem Zusammenwirken von Verfahren und Vorrichtung, die beide in der Erreichung eines gemeinsamen Zweckes, in der Lösung des Problems "Herstellung des Stoffes X", ihr Ziel haben.

Es ist gezeigt worden, dass auch dann eine einheitliche Erfindung vorliegt, wenn für eine Vorrichtung neben dem Verfahren in einer Anmeldung selbständig Schutz beansprucht wird. Unabhängig von der Möglichkeit, die Vorrichtung auch ausserhalb des Verfahrens zu benutzen, liegt dem Verfahren und der Vorrichtung ein einheitliches Problem zugrunde, dessen Lösung der Erfinder offenbart, indem er ein Verfahren und eine Vorrichtung als neue Lehre zur Erreichung des erstrebten Erfolges darstellt. Da eine einheitliche Erfindung vorliegt, wird daran auch nichts durch die Tatsache geändert, dass die Vorrichtung über das Verfahren hinaus Bedeutung hat. Eine einheitliche Erfindung wird durch diese reine Folgeerscheinung nicht uneinheitlich. Daraus ist das Ergebnis zu gewinnen, dass neben einem Verfahren in einer Anmeldung auch für eine Vorrichtung selbständiger Schutz beansprucht werden kann, sofern nur die Vorrichtung auch bei der Durchführung des offenbarten Verfahrens Verwendung findet.

Dass ein solches Ergebnis, das zwar von der bislang herrschenden Meinung nicht gebilligt wird, wirtschaftlich vernünftig ist und auch dem Ordnungsgedanken des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG gerecht wird, mag folgendes Beispiel zeigen: Ein Anmelder hat ein Verfahren zur Herstellung von A und gleichzeitig eine Vorrichtung B zur Durchführung dieses Verfahrens erfunden. Im Hinblick auf die bisherige Praxis des Patentamts hat er den Patentansprüchen folgende Form gegeben:

1. Verfahren zur Herstellung von A, dadurch gekennzeichnet, dass

2. Vorrichtung B zur Durchführung des Verfahrens
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass

Benutzt nun ein Dritter die gleiche Vorrichtung B für ein anderes Verfahren, so prüft der Richter im Patentverletzungsprozess, ob der Vorrichtung B nach materiellem Patentrecht die Patentfähigkeit zuzuerkennen ist. Bei Bejahung dieser Frage wird er der Klage des Erfinders stattgeben. In dieser Entscheidung des Gerichts liegt die für den Erfinder der Vorrichtung B wichtige Feststellung, dass diese Vorrichtung selbständig schutzfähig ist. Damit ist auf dem Umweg über den Patentverletzungsprozess und die dann erforderliche Auslegung und Prüfung der Patentansprüche das gleiche Ergebnis erzielt, das der Anmelder auch durch die Vereinigung der Ansprüche auf das Verfahren und die Vorrichtung ohne Rückbeziehung auf das Verfahren in einer Anmeldung nach der hier vertretenen Ansicht hätte erreichen können. Die heute geübte Methode verschleiert nur den wahren Schutzgegenstand der Patente und widerspricht eher dem Gedanken der Ordnung, als dass ihm dadurch Rechnung getragen wäre. Die Trennung der Fälle nach dem Aufbau der Ansprüche als Haupt- und Unteransprüche oder als nebengeordnete Ansprüche und die verschiedene Behandlungsweise erscheint nach diesen Darlegungen formalistisch und entbehrt darüber hinaus einer echten Begründung. Im Hinblick auf eine gleichmässige Behandlung gleicher Sachverhalte sollte diese Praxis deshalb aufgegeben werden, insbesondere, da dem die Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht entgegensteht.

§ 3. Verfahren oder Vorrichtung und Erzeugnis

Ein Zusammentreffen der Patentkategorie "Erzeugnis" mit anderen Patentkategorien ist nur ausserhalb des Gebietes der Chemie denkbar, da § 1 Abs. 2 Ziff. 2 PatG den Patentschutz für Stoffe, die auf chemischem Wege hergestellt werden, auf das Herstellungsverfahren beschränkt und da-

mit einen "Stoffschutz", also einen Schutz des Erzeugnisses ausdrücklich ausschliesst.

Als Beispiel für das Aufeinandertreffen von Verfahren und Erzeugnis mag folgender Fall dienen: Es wird eine Legierung mit bestimmten Eigenschaften benötigt, und der Erfinder offenbart, bei welcher Zusammensetzung die Legierung die gewünschten Eigenschaften zeigt (Erzeugnis) und stellt ausserdem ein Verfahren zur Herstellung dieser Legierung dar. Ein Fall des Zusammentreffens von Vorrichtung und Erzeugnis ist die Erfindung eines neuen Reifens und eine Presse zur Herstellung dieses Reifens. Für beide Fälle ist zu prüfen, ob die Ansprüche auf das Erzeugnis mit den Ansprüchen auf das Verfahren oder die Vorrichtung vereinigt werden können, ohne die Einheitlichkeit zu zerstören. Dabei soll zunächst das Verhältnis von Erzeugnis zu Verfahren behandelt werden.

Auch hier ist, wie in den vorangegangenen Darlegungen, von der Problemstellung auszugehen, deren Einheitlichkeit zu untersuchen ist. Das Problem besteht in der Herstellung einer Legierung mit bestimmten Eigenschaften. Eine solche technische Aufgabenstellung ist einheitlich, da technisch die Schaffung eines Stoffes mit den besonderen Eigenschaften gefordert wird. Das Problem ist als Ansatzpunkt für die weiteren Untersuchungen demnach geeignet.

Die Frage ist nun, ob die offenbarten Lösungen, nämlich "Zusammensetzung der Legierung" und "Verfahren zur Herstellung", sich im Rahmen dieses einheitlichen Problems halten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das vorliegende Problem in zwei dem Hauptproblem streng untergeordnete Unterprobleme zerfällt, die genau den offenbarten Teillösungen entsprechen. Beide Teilprobleme müssen gelöst werden, um das gestellte Hauptproblem selbst einer Lösung zuzuführen. Wer die Zusammensetzung der Legierung offenbaren würde, ohne dass ein Weg ihrer Herstellung bekannt oder denkbar wäre, würde genauso wenig eine vollständig

reproduzierbare Erfindung dartun wie der, der die genaue Zusammensetzung der Legierung nicht angibt. Daraus ist ersichtlich, dass die beiden Teilprobleme in einer Wechselwirkung zueinander stehen und sich dem Hauptproblem völlig unterordnen. Da die Lösungsteile sich ihrerseits in der Lösung der Teilprobleme erschöpfen, also völlig auf der Problemstellung der Gesamterfindung aufbauen, muss eine Erfindung, die Verfahrensansprüche und Ansprüche auf das Erzeugnis enthält, als einheitlich angesehen werden. Dabei ist es unerheblich, wie die vorangegangenen Darlegungen gezeigt haben, ob der eine Anspruch auf den anderen zurückbezogen ist (Unteranspruch) oder nicht (Nebenanspruch), da durch diesen rein formalen Aufbau der Anmeldung eine einmal festgestellte Einheitlichkeit nicht beseitigt wird.

Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Verhältnis von Vorrichtung zu Erzeugnis. Das aus dem genannten Beispiel entnommene Problem ist die Herstellung eines neuen Reifens für bestimmte Zwecke. Zur Lösung dieses Problems muss einmal das Unterproblem gelöst werden, wie ein solcher Reifen auszusehen hat, andererseits muss eine Antwort auf die Frage gefunden werden, wie dieser Reifen herzustellen ist. Auch das zweite Unterproblem ist durch das Hauptproblem technisch bedingt. Beide Teilprobleme stehen auch hier in Wechselwirkung zueinander und ordnen sich dem Hauptproblem unter. Die Lösungen der Teilprobleme sind ausschliesslich die Antworten auf die in den Teilproblemen gestellten Fragen, gehen technisch also nicht über die so gezogene Grenze des Einheitlichkeitsbereichs hinaus und sind zur Lösung des Hauptproblems in allen Teilen erforderlich. Es kann demnach festgestellt werden, dass auch eine Anmeldung, in der Ansprüche auf eine Vorrichtung und ein Erzeugnis vereinigt sind, den Forderungen nach einer einheitlichen Erfindung gerecht wird, wobei wiederum darauf hinzuweisen ist, dass es auf die Formulierung der Patentansprüche im Einzelfall nicht ankommt.

Nimmt man zu diesen Ergebnissen die im Vorangegangenen gewonnenen Erkenntnisse für das Verhältnis von Verfahren zu Vorrichtung hinzu, so kann man feststellen, dass eine einheitliche Erfindung auch dann vorliegt, wenn Verfahren, Vorrichtung und Erzeugnis in einer Anmeldung vereinigt sind, wobei diese Feststellung sich wegen des Verbots des Stoffschutzes sich jedoch auf solche Fälle beschränken muss, in denen die Herstellung des Erzeugnisses auf nicht-chemischem Wege erfolgt. Diese Ansicht wird auch in der Literatur geteilt ¹⁾, wobei jedoch nicht klar ersichtlich ist, ob dies auch für den Fall gelten soll, in dem es sich um nebengeordnete Ansprüche handelt. Aus den Andeutungen zum selbständigen Schutz der Vorrichtung neben dem Verfahren muss aber der Schluss gezogen werden, dass bei nebengeordneten Ansprüchen die Einheitlichkeit der Erfindung verneint werden soll ²⁾. Dass diese Ansicht nicht haltbar ist, ist in den Ausführungen hier im einzelnen dargelegt worden; die bisherige Praxis sollte deshalb zugunsten der Regelung aufgegeben werden, dass eine Einheitlichkeit einer Erfindung auch dann zu bejahen ist, wenn Verfahren, Vorrichtung und Erzeugnis in nebengeordneten Ansprüchen unter Schutz gestellt werden sollen.

§ 4. Herstellungsverfahren und Anwendungsverfahren

Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen neben dem Herstellungsverfahren ein Anwendungsverfahren beansprucht und möglicherweise im gleichen Patent beansprucht werden kann, ist von grosser wirtschaftlicher Bedeutung ¹⁾, insbesondere für die chemische Industrie, da nach § 1 Abs. 2 Ziff. 2 PatG bei Stoffen, die auf chemischem Wege hergestellt werden, ein Patentschutz nur für ein bestimmtes Verfahren zu ihrer Herstellung möglich ist. Der direkte Schutz

1) Reimer, Arm. 26 zu § 26; Lindermaier, Arm. 12 zu § 26; Busse, Arm. 6 zu § 26; Boecker GRUR 1962, 63 (67)

2) z.B. Boecker GRUR 1962, 63(66); Reimer Arm. 27 zu § 26
1) W. Beil GRUR 1938, 748

der hergestellten chemischen Stoffe ist also ausgeschlossen, so dass man auch von dem Verbot des Stoffschutzes spricht.

Andererseits bereitet gerade dieser Fragenkomplex deshalb erhebliche Schwierigkeiten, weil hier verschiedene patentrechtliche Probleme zusammentreffen. Zu der hier allein zu behandelnden Frage der Erfindungseinheit kommen noch die Grundsätze des Verbots der Doppelpatentierung ²⁾ und die Gefahr eines Hinausgreifens über das Prinzip, dass nur das unmittelbare Verfahrenserzeugnis geschützt wird ³⁾, hinzu. Schliesslich spielt auch noch die verschiedene Behandlung von Analogieverfahren und chemisch eigenartigen Verfahren eine Rolle. So ist Dersin zuzustimmen, wenn er an einer Stelle ausführt ⁴⁾:

" Es handelt sich hier um eines der schwierigsten Probleme der Rechtsfindung auf dem Gebiet der chemischen Erfindungen, zu dem schon in zahlreichen Veröffentlichungen in Zeitschriften Stellung genommen wurde, und das auch viele Entscheidungen der Beschwerdesenate, die in der Literatur publiziert sind, erforderlich gemacht hat, ohne dass jedoch bisher eine allgemein befriedigende Lösung gefunden wurde".

Eine umfassende Untersuchung des gesamten Problemkreises ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es soll hier ausschliesslich die Frage behandelt werden, ob neben dem Herstellungsverfahren ein Anwendungsverfahren in einer Anmeldung unter Schutz gestellt werden kann, ohne gegen die Grundsätze des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG zu verstossen. Selbst eine Bejahung dieser Frage bedeutet noch nicht, dass auf eine solche Anmeldung, deren Einheitlichkeit zu bejahen ist, ein Patent für Herstellungs- und Anwendungsverfahren zu erteilen ist; dies dann festzustellen,

2) § 4 Abs. 2 PatG

3) § 6 Satz 2 PatG

4) Dersin GRUR 1950, 204 (206)

muss einer Prüfung der Anmeldung nach materiellem Patentrecht überlassen bleiben.

Bei der Betrachtung der möglichen Erscheinungsformen von Herstellungs- und Anwendungsverfahren sind zwei Tatbestände scharf voneinander zu scheiden, deren Untersuchung dann auch getrennt voneinander durchzuführen ist; einmal kann sich das Ziel des Herstellungsverfahrens mit demjenigen des Anwendungsverfahrens decken; beide Verfahren liegen also auf dem gleichen Gebiet, wie das beispielsweise bei der Herstellung eines Farbstoffes und seiner Verwendung zum Färben von Geweben der Fall ist ⁵⁾. Nur am Rande sei vermerkt, dass die Anwendung, das Färbeverfahren, wegen der dabei auftretenden technischen Probleme und komplizierten weiteren chemischen Reaktionen selbst auch patentfähig sein kann. Der andere Fall des Verhältnisses von Herstellungs- und Anwendungsverfahren ist der, dass die offenbarte Anwendung aus der Natur des Stoffes für den normalen Fachmann nicht nahegelegen hat, dass also Herstellung und Anwendung auf verschiedenen Gebieten liegen, wie beispielsweise der Benutzung des im Herstellungsverfahren gewonnenen Farbstoffs zur Bodendüngung ⁶⁾. In der Literatur werden beide Tatbestände auch mit den Schlagworten "bestimmungsgemässe Anwendung" und "nicht bestimmungsgemässe Anwendung" gekennzeichnet ⁷⁾. Beide Fälle sollen nun daraufhin untersucht werden, ob im Hinblick auf das Erfordernis der Erfindungseinheit Herstellungs- und Anwendungsverfahren in einer Anmeldung vereinigt werden können.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Interesses des Anmelders, neben dem Herstellungsverfahren auch das bestimmungsgemässe Anwendungsverfahren geschützt zu erhalten, wird an folgendem Beispiel deutlich ⁸⁾:

5) Reimer, Arm. 72 zu § 1, S 67

6) siehe Fussnote 5

7) Boecker GRUR 1962, 63(67); Reimer, Arm. 73 und 75 zu § 1

8) Reimer, Arm. 75 zu § 1, S. 68

Durch die Patentierung des Herstellungsverfahrens wird nicht nur nach § 6 Satz 1 PatG dieses Verfahrens, sondern gemäss § 6 Satz 2 PatG auch das unmittelbare Verfahrenserzeugnis, also in dem genannten Beispiel der Farbstoff, geschützt. Der Patentinhaber ist also zu allen in § 6 Satz PatG genannten Benutzungshandlungen im Inland befugt und kann Dritten sowohl die Benutzung des Herstellungsverfahrens als auch des Farbstoffes untersagen. Der Patentschutz ist aber insoweit unvollständig, als der Patentinhaber mit dem Herstellungsverfahren und dem darauf erteilten Patent nicht die Einfuhr eines mit dem entsprechenden Farbstoff gefärbten Gewebes aus dem Ausland verbieten kann, weil das gefärbte Gewebe kein unmittelbares Erzeugnis des Verfahrens zur Herstellung des Farbstoffes ist ⁹⁾. Nur wenn dem Anmelder neben dem Herstellungsverfahren auch das Anwendungsverfahren geschützt würde, könnte er gegen solche Handlungen vorgehen, da das gefärbte Gewebe nach § 6 Satz 2 PatG das unmittelbare Erzeugnis des Färbverfahrens, also des Anwendungsverfahrens ist.

Ist aber eine solche Zusammenfassung von Herstellungs- und Anwendungsverfahren, wie sie nach diesem Beispiel im wohlverstandenen Interesse des Anmelders liegt, nach den Grundsätzen, dass eine Anmeldung nur eine einheitliche Erfindung betreffen darf, möglich? Es ist darauf hinzuweisen, dass eine solche Zusammenfassung nur in der Weise zu erreichen ist, dass der Anwendungsanspruch als Nebenanspruch zum Herstellungsanspruch formuliert wird. Als Unteranspruch kann der Anwendungsanspruch schon deshalb nicht gefasst werden, weil der Unteranspruch nur eine nützliche Ausbildung enthalten soll, die Anwendung aber ihrerseits keine Ausbildung des Herstellungsverfahrens ist ¹⁰⁾. Auszugehen ist auch hier von der Aufgabe, die der Erfinder sich gestellt hat. In dem zitierten Bei-

9) Reimer, Arm. 75 zu § 1, und die dort wiedergegebene Literatur

10) Reimer, Arm. 78 zu § 1

spiel will der Erfinder einen neuen Farbstoff mit bestimmten Eigenschaften zum Färben von Geweben herstellen. Um das erstrebte Endziel, eine Gewebefärbung mit bestimmten Eigenschaften, zu erreichen, bedarf es zweier Schritte: einmal der Herstellung des Farbstoffes und dann des Färbens des Gewebes mit diesem Farbstoff. Zweck und Ziel des Herstellungsverfahrens ist der Farbstoff, jedoch nicht um seiner selbst wegen, sondern zur weiteren Verwendung im Färbeverfahren. In dieser Verwendung liegt der Zweck und die wirtschaftliche Zielsetzung der gesamten Erfindung ¹¹⁾. Dem Erfinder stellen sich demnach zwei Fragen, die er lösen muss, um das erstrebte Ziel "Farbstoff zum Färben von Geweben" zu erreichen. Bei diesem Ziel handelt es sich um ein einheitliches Problem, dessen Lösung aber nur so möglich ist, dass zwei Teilprobleme, nämlich "Farbstoff" und "Färben" ihrer Lösung zugeführt werden. Es handelt sich um Unterprobleme des Hauptproblems, die zueinander jedoch nicht in einem Gehilfenverhältnis stehen, sondern, bedingt durch die dargelegte Wechselwirkung, nebengeordnet sind. Sie lassen sich zwanglos zu einem einheitlichen Hauptproblem zusammenschliessen. Die Problemlösung wäre mit der Offenbarung des Herstellungsverfahrens nicht erreicht, da die Angabe fehlt, auf welchem Wege die Färbung selbst erfolgen soll; andererseits reicht allein die Angabe des Färbeverfahrens zur Problemlösung auch nicht aus. Nur im Zusammenwirken von Herstellungs- und Anwendungsverfahren liegt eine vollständige Lösung der Aufgabe, woraus deutlich wird, dass die den beiden Verfahren zugrunde liegenden Probleme sich als Teilprobleme dem Hauptproblem völlig unterordnen. Auf der Stufe der Problemstellung kann demnach ein einheitlicher Ansatzpunkt im Sinne der früheren Darlegungen festgestellt werden. Die Lösungen beider Teilprobleme folgen genau der vorgegebenen Problemstellung, so dass auch insoweit keine Bedenken gegen die Einheitlichkeit der Erfindung erhoben werden können. Als Ergebnis ist danach festzuhalten, dass

11) Trüstedt GRUR 1960, 55 (62)

unter dem Gesichtspunkt der Forderungen des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG an eine Anmeldung keine Bedenken gegen die Zusammenfassung von Herstellungsverfahren und bestimmungsgemäsem Anwendungsverfahren in einer Anmeldung und einem Patent bestehen ¹²⁾¹³⁾. Dabei spielt es für die hier im Hinblick auf die Erfindungseinheit anzustellenden Überlegungen keine Rolle, ob das bestimmungsgemäße Anwendungsverfahren selbst patentfähig ist oder nicht; dies ist eine Frage der materiellen Prüfung der Anmeldung.

Die Bedenken von Reimer ¹⁴⁾ gegen die Zulassung von Anwendungsansprüchen neben Herstellungsansprüchen in einem Patent beziehen sich ausnahmslos auf materiellrechtliche Hindernisse, wie auch andere, die hier vertretene Ansicht nicht billigende Autoren ¹⁵⁾ auf die Frage der Einheitlichkeit nicht eingehen, sondern sich bei ihrer Ablehnung auf andere patentrechtliche Überlegungen stützen. Diese Stellungnahmen sind hier deshalb nicht verwertbar, da ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass die gewonnene Erkenntnis keine absolute Geltung beansprucht, sondern nur das Ergebnis der Prüfung des Sachverhalts unter dem Gesichtspunkt der Erfindungseinheit darstellt. Die zitierten Stimmen der Literatur sind demnach nicht geeignet, an der hier vertretenen Ansicht etwas zu ändern. Selbst Autoren, die für eine Zulassung von Anwendungsansprüchen neben Herstellungsansprüchen eintreten, geben dafür keine echte Begründung. So erwähnt Müller-Bore ¹⁶⁾ in seiner zusammenfassenden Stellungnahme lediglich, dass Verwen-

12) gleicher Ansicht Pietzcker, Arm. 96 zu § 1; Trüstedt, a.a.O., S. 62

13) Die Frage, ob dieses Ergebnis einer materiellrechtlichen Prüfung stand hält, ist hier nicht zu erörtern; hierzu aber Reimer, Arm. 78 zu § 1 und die dort zitierte Literatur.

14) a.a.O., Arm. 78 zu § 1

15) Dersin GRUR 1950, 204 (209); GRUR 1951, 106 f.; Weidlich Z.f.a.Ch. 1912, 1096 f.; Lutter MuW 1941, 81; W. Beil GRUR 1938, 748 f.

16) Mitt. 1941, 65 f.

dungsansprüche neben Herstellungsansprüchen in einem Patent aus dem "Gesichtspunkt der Einheitlichkeit ganz unbedenklich zugelassen" ¹⁷⁾ werden können.

Die Beschwerdeabteilungen und Beschwerdesenate des Patentamts haben in der Vergangenheit stets die Ansicht vertreten, dass Verwendungs- und Herstellungsansprüche mangels Erfindungseinheit nicht in einem Patent vereinigt werden können ¹⁸⁾, da dem Herstellungs- und Anwendungsverfahren verschiedene Probleme zugrunde lägen. Diese Ansicht vertritt auch W. Beil ¹⁹⁾, der jedoch im Hinblick auf die Entscheidung des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 17.10.1957 ²⁰⁾ darauf hinweist, dass bei erheblicher Beschränkung der Bedeutung des Herstellungsanspruchs ein einheitliches Hauptproblem festgestellt werden kann. Es ist im Vorangegangenen gezeigt worden, dass dem Herstellungsverfahren und der bestimmungsgemässen Anwendung stets ein einheitliches Problem zugrunde liegt, was im Ergebnis auch von W. Beil anerkannt wird. Die bisherige Praxis des Patentamts verkennt dagegen nicht, dass mit der Herstellung des Erzeugnisses zumindest dann eine vollständige Problemlösung noch nicht offenbart ist, wenn die Anwendung selbst weitere technische Probleme aufwirft. Diese Probleme gehören aber zu dem dem Erfinder sich stellenden Hauptproblem, so dass auch die Lösung dieses Teilproblems zu der gesamten Erfindung gehört und eine Einheit

17) Mitt. 1941, 65 (67)

18) BA II v. 10.2.1905, Bl. 1905, 120; v.17.3.1905, Bl. 1905, 121; v.31.10.1906, Bl. 1906, 325; 9. BS v. 27.12.1937, Bl. 1938, 28; 5. BS v. 23.10.1957, Bl. 1958, 10

19) Ch-I-T 1958, 625 (626); 1959, 229 (230)

20) Bl.1958, 8; in dieser Entscheidung wurde ein als Sachanspruch formulierter Verwendungsanspruch neben einem Herstellungsanspruch zugelassen, weil beide Ansprüche Teile einer einheitlichen Problemlösung seien und die Verwendung für das neue Produkt selbst erfinderisch war.

darstellt. Dieses allein aus der Betrachtung der Erfindungseinheit gewonnene Ergebnis bedarf, wie bereits mehrfach betont wurde, jedoch einer - hier nicht anzustellenden - materiellrechtlichen Prüfung unter dem Gesichtspunkt, ob das Anwendungsverfahren im Einzelfall dem Patentschutz zugänglich ist.

Bei der n i c h t b e s t i m m u n g s g e m ä s s e n Verwendung eines Verfahrenserzeugnisses liegt der Fall vor, dass das offenbarte Anwendungsverfahren aus der Natur des Erzeugnisses nicht vorherbestimmt oder vorherbestimmbar war, dass also das im Herstellungsverfahren gewonnene Erzeugnis in einer Weise verwandt wird, die "aus der Konstitution des Körpers und dem Wissen des Fachmannes über die Anwendungsgebiete ähnlicher Stoffe" ²¹⁾ heraus nicht naheliegt. Der Offenbarung einer solchen Anwendung wohnt demnach ein gewisses Moment der Überraschung inne. Während bei der bestimmungsgemässen Verwendung eines Verfahrenserzeugnisses eine durchlaufende Entwicklung des Erfindungsproblems festzustellen ist, liegt bei der nicht bestimmungsgemässen Verwendung ein zweiter, vom Herstellungsverfahren unabhängiger erfinderischer Akzent auf dem Verwendungsverfahren. Es ist nun zu prüfen, ob in diesem Fall eine Einheitlichkeit von Herstellung und Anwendung bejaht werden kann, wobei zur Betrachtung das oben angeführte Beispiel des Farbstoffes und seiner Verwendung als Düngemittel herangezogen werden soll.

Um die erste Frage nach einem einheitlichen Ansatzpunkt zu beantworten, muss untersucht werden, welche Einzelprobleme diesem Fall zugrunde liegen und ob sie sich zu einem übergeordneten Hauptproblem zusammenschliessen lassen. Betrachtet man das Herstellungs- und Anwendungsverfahren, so kann man zwei technische Anweisungen erkennen: einmal die "Herstellung des Farbstoffes X" und zum anderen die "Verwendung des Stoffes X als Dünger".

21) W. Beil GRUR 1938, 748 (752/753)

Das beiden Anweisungen gemeinsame Glied ist der Stoff X, der sowohl als Farbstoff wie als Dünger verwendbar ist. Der Verwendungsanspruch liesse sich demnach auch als Herstellungsanspruch formulieren, wenn man gleichzeitig dem bisherigen Herstellungsanspruch die Form eines Verwendungsanspruchs gibt. Dies wäre sicher dann der Fall, wenn der Erfinder festgestellt hätte, dass der von ihm zunächst hergestellte Dünger zugleich ein Farbstoff ist. Dies zeigt, dass der Herstellung und der Verwendung dem Inhalt nach nicht zwei Probleme auf völlig verschiedenen Ebenen zugrunde liegen, sondern dass beide Probleme parallel gelagert sind. Betrachtet man diesen Erfindungskomplex unter diesem Gesichtspunkt, so liegen ihm die beiden Probleme "Herstellung eines Farbstoffes mit bestimmten Eigenschaften" und "Herstellung eines Düngers mit bestimmten Eigenschaften" zugrunde. Das zweite Problem wird nur deshalb seiner ursprünglichen Form (Herstellung) entkleidet und in die Form der Verwendung verwandelt, weil der Erfinder festgestellt hat, dass der von ihm erfundene Farbstoff zugleich der Dünger ist, den er sucht. Man darf demnach nicht bei der in der Anmeldung enthaltenen Form der Problemstellung stehen bleiben, sondern muss auf die Ausgangssituationen vor der Erfindung des Stoffes X zurückgehen, um die diesem Erfindungskomplex zugrunde liegenden Probleme feststellen zu können. Es handelt sich also um zwei Einzelprobleme; die Besonderheit dieses Falles ist es nur, dass beide Probleme dadurch gelöst werden, dass man den Stoff X benutzt, dessen Herstellung gleichzeitig offenbart wird. Die beiden Probleme als solche haben, wie sich aus der verschiedenen Zielsetzung ergibt, von vornherein nichts mit einander zu tun.

Die Frage ist nun, ob durch das einheitliche Produkt X, die einheitliche Lösung, eine Einheitlichkeit der gesamten Erfindung mit ihren zwei verschiedenen Problemen begründet wird. Auf den ersten Blick mag die Bejahung dieser Frage naheliegen. Es muss hier aber in Erinnerung gebracht werden, dass bereits in den allgemeinen Ausführ-

rungen die Erkenntnis gewonnen wurde, dass der Fall der einheitlichen Lösung nur ein Unterfall des einheitlichen Problems ist und dass von einer einheitlichen Lösung dann nicht gesprochen werden kann, wenn die durch die Lösung bedingten Wirkungen bei der Lösung der beiden Probleme nicht gleichartig sind. Obwohl es sich bei der Verwendung als Dünger und als Farbstoff um den gleichen chemischen Stoff handelt, kann von einer gleichartigen Wirkung in beiden Fällen nicht gesprochen werden. Die Anwendung der chemischen Verbindung X als Farbstoff unterliegt ganz anderen Gesetzen als seine Anwendung als Dünger. Daraus folgt, dass für die Lösungen "Farbstoff" und "Dünger" völlig verschiedene Faktoren und Eigenschaften des gefundenen Erzeugnisses massgeblich sind. Die beiden dadurch gelösten Probleme sind, wie oben dargelegt, ihrerseits völlig verschieden und lassen sich nicht unter ein gemeinsames Hauptproblem unterordnen. Beide Probleme werden zwar durch das gleiche chemische Erzeugnis gelöst, jedoch kann nach den vorstehenden Darlegungen darin keine einheitliche Lösung in dem Sinne gesehen werden, dass eine in allen Teilen einheitliche Erfindung festzustellen wäre. Vielmehr ist nur die Erkenntnis berechtigt, dass im vorliegenden Fall mangels einer einheitlichen Erfindung neben dem Herstellungsverfahren in der gleichen Anmeldung nicht auch das nicht bestimmungsgemässe Verwendungsverfahren untergebracht werden kann.

Diese Feststellung ist nicht auf das gezeigte Beispiel beschränkt. Bedenkt man, dass das Anwendungsverfahren gerade wegen des Auffindens einer unerwarteten Verwendungsmöglichkeit dem Patentschutz zugänglich ist, so leuchtet es ein, dass in aller Regel die neue Verwendung auf einem Gebiet liegen wird, das weit von dem Gebiet der bestimmungsgemässen Verwendung des hergestellten Stoffes abliegt. Daraus ergibt sich wiederum, dass dann nicht festgestellt werden kann, dass die Wirkungen bei der Lösung der beiden festgestellten Probleme gleichartig sind; je weiter die Anwendungsgebiete technisch

voneinander entfernt sind, desto grösser wird die als technische Folge zu verstehende Wahrscheinlichkeit, dass verschiedenartige Faktoren des gleichen Stoffes diese Lösungen bedingen. Als Ergebnis kann demnach festgehalten werden, dass eine einheitliche Erfindung bei gleichzeitiger Offenbarung eines Herstellungsverfahrens und eines nicht bestimmungsgemässen Anwendungsverfahrens nur dann anerkannt werden kann, wenn für die bestimmungsgemässe und die nicht bestimmungsgemässe Anwendung eine gleiche oder zumindest gleichartige Wirkung des hergestellten Stoffes zu bejahen ist; dies wird jedoch in aller Regel nicht festzustellen sein und wird umso unwahrscheinlicher, je entfernter die beiden Anwendungsgebiete technisch voneinander sind. Von Ausnahmefällen abgesehen, ist demnach neben dem Herstellungsverfahren mangels Erfindungseinheit kein Raum für ein nicht bestimmungsgemässes Anwendungsverfahren in einer Anmeldung und einem Patent.

Es mag hiergegen eingewendet werden, dass die als Beispiel zitierte Verwendung eines Farbstoffes als Dünger kein **A n w e n d u n g s v e r f a h r e n** sei. Dieser Einwand ist jedoch nicht berechtigt. Es darf daran erinnert werden, dass unter "Verfahren" auch Arbeitsverfahren zu verstehen sind, also Verfahren, die ohne Veränderung der Körper allein auf die Erzielung eines Ergebnisses abgestellt sind ²²⁾. Das Düngen ist ein solches Arbeitsverfahren, da das Ergebnis - die Düngung - ohne Veränderung des Stoffes oder des Bodens und ohne Einwirkung auf beide erreicht wird ²³⁾.

22) Pietzcker, Arm. 54 zu § 1

23) Ergänzend darf darauf hingewiesen werden, dass sich die Patentfähigkeit dieses an sich banalen Verfahrens aus dem Auffinden der unerwarteten und neuen Verwendungsmöglichkeit des Erzeugnisses ergibt.

Bedenken gegen die hier vertretene Ansicht und ihre Begründung könnten sich daraus ergeben, dass die Probleme des Herstellungs- und des Anwendungsverfahrens gleichwertig und als Probleme mit gleicher Zielrichtung nebeneinandergestellt und so behandelt worden sind, als handle es sich in beiden Fällen um die Herstellung eines Erzeugnisses. Die Begründung hierfür liegt jedoch in der bereits aufgezeigten Tatsache, dass man theoretisch den in dem Anwendungsverfahren verfolgten Zweck auch im Herstellungsverfahren verfolgen könnte und umgekehrt. Die Ziele beider Verfahren sind also gegeneinander austauschbar. Daraus und aus der Verwendbarkeit des gleichen Erzeugnisses für beide Zwecke ergibt sich, dass der zusammengefasste Inhalt beider Verfahren in der Herstellung eines chemischen Stoffes X für beide Zwecke gesehen werden kann. Deshalb erscheint es gerechtfertigt, die beiden Verfahren zugrunde liegenden Probleme nebeneinander zu stellen und als gleich- und nebengeordnet anzusehen.

Die hier vertretene Ansicht, Herstellungs- und nicht bestimmungsgemässes Anwendungsverfahren könnten nicht in einer Anmeldung vereinigt werden, ohne in aller Regel gegen den Grundsatz zu verstossen, dass Gegenstand einer Anmeldung nur eine einheitliche Erfindung sein kann, wird auch in der Literatur ²⁴⁾ gebilligt. Reimer ²⁵⁾ wendet sich zwar gegen die vorsichtige Formulierung von Dersin, eine solche gemeinsame Unterbringung in einer Anmeldung sei "nur selten möglich" ²⁶⁾, und meint, dass hier eine generelle Schranke zu ziehen sei, übersieht jedoch dabei, dass die Grenze von bestimmungsgemässer zu nicht bestimmungsgemässer Verwendung fließend ist und deshalb Grenzfälle denkbar sind, in denen die Erfindungseinheit einmal zu bejahen ist. Vom praktischen Ergebnis her wird

24) Reimer, Arm. 74 zu § 1; Dersin GRUR 1950, 204 (209)

25) a.a.O., Arm. 74 zu § 1

26) a.a.O., S. 209

dieser Fall selten eintreten, was jedoch die Aufstellung eines allgemein gültigen Satzes, wie Reimer es will, nicht rechtfertigt. Im Ergebnis ist deshalb der Ansicht von Dersin zuzustimmen.

Als Ergebnis dieser Untersuchungen kann festgehalten werden, dass einerseits ein Herstellungsverfahren und ein bestimmungsgemässes Anwendungsverfahren eine einheitliche Erfindung darstellen, dass andererseits beim Zusammentreffen von Herstellungsverfahren und nicht bestimmungsgemässen Anwendungsverfahren eine Erfindungseinheit nur dann zu bejahen ist, wenn für bestimmungsgemässe und nicht bestimmungsgemässe Anwendung die gleichen Wirkungen massgebend sind, so dass hier in aller Regel eine einheitliche Erfindung nicht festgestellt werden kann.

II. Zweites Kapitel

Verschiedene Erfindungsstufen in einer Anmeldung

Wenn im Folgenden von verschiedenen "Erfindungsstufen" die Rede ist, so sind damit die Tatbestände gemeint, in denen neben der Erfindung in ihrer Gesamtheit auch Teile dieser Erfindung selbständig unter Schutz gestellt werden sollen. Diese Teile sind in ihrer Funktion einmal in die Gesamterfindung eingeschlossen, stellen andererseits aber auch selbst Erfindungen dar, die als Teilerfindungen im Rahmen der Gesamterfindung anzusehen sind. Von den hier denkbaren Möglichkeiten sollen nur zwei Fälle erörtert werden, nämlich das Verhältnis von Kombination zu Element und die Frage des gleichzeitigen Schutzes von Endprodukten und Zwischenprodukten. Diese beiden Fälle sind in der Praxis überaus häufig, so dass gerade an ihnen gezeigt werden soll, wo in diesen Fällen die Grenzen der Erfindungseinheit zu suchen sind; die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind auch geeignet, in ähnlich gelagerten Fällen herangezogen zu werden.

§ 1. Kombination und Element

Von einer Kombination spricht man im Patentrecht dann, wenn "durch gemeinsame Verwendung mehrerer Arbeitsmittel oder Verfahren ein einheitlicher technischer Erfolg herbeigeführt und durch diese Zusammenwirkung der Kombinationselemente eine erhebliche Bereicherung der Technik erzielt" ¹⁾ wird. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne oder alle Kombinationselemente bekannt sind ²⁾, wesentlich ist aber, dass es sich um eine "funktionelle Verschmelzung" ³⁾ der einzelnen Elemente handeln muss. Unter einer Kombination versteht man demnach ein "Zusammenspiel der Elemente zu einer quantitativ oder qualitativ neuartigen und einheitlichen Wirkung" ⁴⁾; die einzelnen in der Kombination verschmolzenen Teile bezeichnet man als "Elemente".

Es ist nun möglich, dass der Erfinder nicht nur Schutz für die Kombination beansprucht, sondern daneben noch einen oder mehrere Patentansprüche auf einzelne oder mehrere Kombinationselemente aufstellt. Dabei kann dieses Schutzbegehren in drei Erscheinungsformen zum Ausdruck kommen: der Erfinder kann Schutz für das Element X nur im Rahmen der Kombination begehren, wie dies durch die Formulierung

"Vorrichtung X zur Verwendung in der Vorrichtung nach Anspruch 1 (Kombination), dadurch gekennzeichnet, dass"

ausgedrückt werden kann; andererseits kann der Erfinder auch über den Kombinationszweck hinaus Schutz für das Element X begehren, wie mit den Anspruchsfassungen

"Vorrichtung X, insbesondere zur Verwendung in der Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass"

-
- 1) Reimer, Anm. 66 zu § 1; Pietzcker, Anm. 115 zu § 1; RG v. 29.11.1933 RGZ 142, 325 (327); v. 22.11.1940 MuW 1940, 190 (191)
2) BGH v. 16.2.1954 GRUR 1954, 317 (319)
3) RG v. 29.1.1930 Mitt. 1930, 53 (54)
4) RG v. 12.7.1933 GRUR 1933, 712 (714)

oder

"Vorrichtung X, gekennzeichnet dadurch, dass ...".

Man sieht aus dieser Gegenüberstellung, dass hier ein Fortschreiten von der unbedingten Unterordnung unter den Kombinationszweck über die bedingte Zurückbeziehung bis hin zur völligen Selbständigkeit und Nebenordnung festzustellen ist. Für alle drei Fälle soll nun untersucht werden, ob eine einheitliche Erfindung festgestellt werden kann. Dabei soll unterstellt werden, dass das Element X in allen Fällen selbständigem Patentschutz zugänglich wäre, seine Patentfähigkeit bei einer materiellen Prüfung also zu bejahen wäre.

Untersucht man unabhängig von der Anspruchsformulierung die einer solchen Kombinationserfindung zugrunde liegende Aufgabenstellung, so ergibt sich, dass die dem Erfinder sich stellende Aufgabe in der Auswahl der den Kombinationszweck erfüllenden geeigneten Massnahmen liegt. Das Problem würde demnach abstrakt lauten: Auswahl der zur Erreichung des Kombinationszweckes Z geeigneten Massnahmen. Es ist nun vorstellbar, dass dieses Problem bedingt, dass ein Element X - das bislang nicht bekannt ist - vom Erfinder geschaffen wird. Bei der Aufgabe "Herstellung von X" handelt es sich um ein durch das Hauptproblem bedingtes Unterproblem. Ob dieses Unterproblem die Einheitlichkeit des Hauptproblems stört oder nicht, ist nach den allgemeinen Gesichtspunkten zu beurteilen, wie sie früher dargestellt wurden. Bei der hier gegebenen Sachlage wäre diese Frage zu bejahen, so dass auch die Lösung des Unterproblems zur Lösung des Hauptproblems erforderlich ist. Das Hauptproblem wird aus diesem Grunde auch nicht durch das hinzutretende Unterproblem des Elements X in seiner Einheitlichkeit gestört. Die Problemstellung ist also bei der vorgegebenen Fallgestaltung einheitlich. Wäre festzustellen, dass das Unterproblem dem Hauptproblem nicht unterzuordnen ist, was im Einzelfall durchaus möglich sein mag, so wäre dann die weitere Prüfung abubrechen, die Gesamt-

erfindung wäre nicht einheitlich.

Im Falle der Bejahung eines einheitlichen Problems ist weiter zu prüfen, ob aus der Tatsache, wie der Elementenanspruch formuliert ist, ein im Hinblick auf die Einheitlichkeit differenziertes Ergebnis abzuleiten ist. Soweit der Anspruch auf das Element X seinerseits völlig auf die Kombination zurückbezogen ist, ist nicht daran zu zweifeln, dass eine einheitliche Erfindung vorliegt. Die Lösung des das Element X betreffenden Problems ist völlig auf seine Verwendung in der Kombination zugeschnitten; die Lösung, die mit dem Element X offenbart wird, dient allein und ausschliesslich der Kombinationsaufgabe, deren Lösung dadurch gefördert und erreicht wird. Hier ist also eine einheitliche Erfindung festzustellen.

Die Formulierung des Elementenanspruchs als bedingt zurückbezogenem oder als Nebenanspruch lässt erkennen, dass der Erfinder festgestellt hat, dass dieses Element neben seiner Verwendung in der Kombination einen selbständigen Wert hat, und dass er dies in den Ansprüchen auch zum Ausdruck bringen will. Auch hier muss eine Erfindungseinheit bejaht werden. Das Verhältnis von Kombination zu Element im Rahmen der Kombination ist das gleiche wie in dem zuvor erörterten Fall. Auch hier dient das Element der Lösung des Hauptproblems und gehört deshalb zur gesamten Kombinationserfindung. Die Tatsache, dass der selbständige Eigenwert des Elements für jedermann kenntlich gemacht wird, ändert an dieser Feststellung und an der Natur der Erfindung nichts. Allein die Mitteilung an die Allgemeinheit, dass einem Element selbständiger Wert und Schutz zukommt, zerreisst den ohne diese Mitteilung bestehenden Zusammenhang nicht. Es kann auch nicht behauptet werden, dass eine Einheitlichkeit deshalb zu verneinen sei, weil hier ein über den Kombinationszweck hinausgehender erfinderischer Schritt vorliegt. Solange im Rahmen einer einheitlichen Problemstellung Teilerfindungen gemacht werden, gehören diese zur Lösung des Problems ohne Rück-

sich darauf, ob der Teilerfindung über die Problemlösung hinaus Bedeutung zukommt. Dies ist nur eine Folge der Erfindung dieses Elementes, wie nicht in der Aufgabenstellung ihre Ursache hat, sondern lediglich im technischen Funktionsablauf des Elements. Der selbständige Wert eines Elementes zerstört deshalb eine ohne ihn bestehende Einheitlichkeit der Erfindung nicht. Durch die Art der Anspruchsformulierung kann deshalb die Einheitlichkeit einer Erfindung nicht berührt werden. Demnach kann der Elementenschutz auch in einem bedingt zurückbezogenen Unteranspruch oder einem Nebenanspruch begehrt werden, ohne gegen den Grundsatz des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG zu verstossen.

Das Patentamt ist in früheren Jahren davon ausgegangen, dass es nicht möglich sei, in ein und derselben Anmeldung besondere Ansprüche auf Kombinationselemente ausserhalb des Kombinationszwecks als selbständige Erfindungen zu bilden, weil ein solcher Anspruchskomplex ohne Zerreißung der einheitlichen Problemstellung nicht möglich und denkbar sei ⁵⁾. Diesem Standpunkt pflichtet Busse auch heute noch bei ⁶⁾. Busse beachtet jedoch nicht in dem erforderlichen Masse, dass die Beschwerdesenate des Patentamts in der jüngeren Vergangenheit mehrfach ausgesprochen haben, dass schon bei der Patenterteilung klar gestellt werden kann, ob einem Kombinationselement selbständiger Schutz zuzubilligen ist ⁷⁾ und dass bereits darin eine Einschränkung der früheren Auffassung liegt. Von besonderer Bedeutung ist die Entscheidung des 11. Beschwerdesenats vom 24.5.1941 ⁸⁾, in der ausgeführt wird, dass die Einheitlichkeit einer Erfindung nicht dadurch zerstört wird, dass in dem Anspruch auf das Element die Formulierung "... insbesondere nach Anspruch ..." enthalten ist, wenn ohne das Wort "insbesondere" eine Einheitlichkeit zu bejahen wäre;

5) BA I v. 24.9.1913 Mitt 1913, 182 (186)

6) a.a.O., A. 6 zu § 26, S. 340

7) 3. BS v. 28.11.1951 Bl. 1952, 63 (64); r. BS v. 2.12.1952 Bl. 1953, 59 (60)

8) Mitt. 1942, 22

das Wort insbesondere sei nur dazu da, darauf hinzuweisen, dass das Element über den Kombinationszweck hinaus selbständige Bedeutung zukommt. Dies bedeutet, dass in allen Fällen, wie oben dargelegt wurde, nur zu prüfen ist, ob ein einheitliches Problem festgestellt werden kann und ob alle Lösungsteile zur Lösung dieses Problems erforderlich sind. Bejaht man danach die Einheitlichkeit, so ist es ohne Bedeutung, welche Fassung der Erfinder dem das Element betreffenden Anspruch gegeben hat. In konsequenter Verfolgung des von dem 11. Beschwerdesenats in der zitierten Entscheidung dargelegten Gedankens ist es dann auch unerheblich, ob im Einzelfall der Elementanspruch als reiner Nebenanspruch, also ohne Bezugnahme auf die Kombination, formuliert ist; auch hier ist die Einheitlichkeit der Erfindung in ihrer Gesamtheit zu bejahen. Der Hauptsatz der Entscheidung des 11. Beschwerdesenats ⁹⁾ wäre nach den vorangegangenen Darlegungen deshalb dahin zu erweitern, dass nicht nur durch das Wort "insbesondere" eine ohne dieses Wort vorhandene Einheitlichkeit nicht aufgehoben wird, sondern dass die Einheitlichkeit auch dadurch nicht beseitigt wird, dass eine Zurückbeziehung auf die Kombination überhaupt fehlt, sofern bei einer Zurückbeziehung die Einheitlichkeit festzustellen wäre.

Dass dieses Ergebnis vernünftig und die Forderung nach einer Revision der bisherigen Anschauungen im Lichte der von Rechtsprechung und Lehre entwickelten neueren Gedanken zum Kombinationspatent berechtigt ist, mag folgendes Beispiel zeigen: Eine Kombination A bestehe auch den Elementen X, Y und Z, von denen X eine Erfindung darstellt. Nach den vorangegangenen Darlegungen ist hier eine einheitliche Erfindung gegeben; der Erfinder könnte Schutz für das Element X auch in einem Nebenanspruch begehren. Im Hinblick auf die Praxis des Patentamts gibt der Erfin-

9) Mitt. 1942, 22

der den Patentansprüchen jedoch folgende Form:

- "1. Vorrichtung A...., gekennzeichnet durch die Verwendung von X, Y und Z
2. Element X zur Verwendung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass"

In einem Patentverletzungsstreit gegen einen Benutzer des Elements X zu einem anderen als dem Kombinationszweck wäre der Richter jedoch an diese Anspruchsformulierung insoweit nicht gebunden, als er frei darüber entscheiden muss, ob dem Kombinationselement selbständiger Patentschutz zukommt ¹⁰⁾. Der Richter wird deshalb das Element X einer Prüfung auf Patentfähigkeit unterziehen und bei ihrer Bejahung der Klage des Erfinders gegen den Benutzer stattgeben ¹¹⁾. Aufgrund der richterlichen Prüfung wird dem Patentinhaber also bescheinigt, dass das Kombinationselement eine selbständige Erfindung ist, der über den Kombinationszweck hinaus Schutz zukommt. Der Erfinder erhält also zu einem späteren Zeitpunkt eine Bestätigung dafür, dass das Element eine selbständige Erfindung ist, die er nach der hier vertretenen Auffassung von der Erfindungseinheit schon im Erteilungsverfahren hätte erhalten können. Wollte man mit Busse die Aufstellung eines selbständigen Schutzanspruches auf das Element X ablehnen, so würde dem Erfinder im Ergebnis kein Schaden zugefügt. Auf der anderen Seite bestünde aber sowohl für den Erfinder wie auch für Dritte immer der Zweifel, ob dem in einem zurückbezogenen unteranspruch oder in dem Kombinationsanspruch charakterisierten Element X selbständiger Schutz zukommt oder nicht. Im Hinblick auf eine möglichst klare und eindeutige Anspruchsformulierung ¹²⁾ und unter Berücksichtigung des allgemeinen Interesses, nicht erst im Verletzungsprozess Gewissheit über den Schutzzumfang eines solchen Pa-

10) RG v. 29.4.1938 Bl. 1938, 62

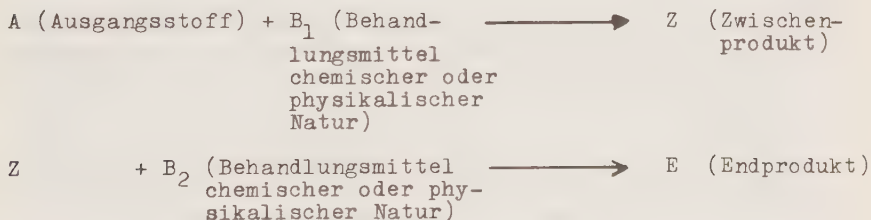
11) Pietzcker, Arm. 62, d,e zu § 4

12) 11. BS v. 24.5.1941 Bl. 1942, 22; 2. BS v. 16.10.1933, Bl. 1933, 263 (264)

tents zu erlangen, erscheint die Zulassung eines selbständigen Schutzes des Kombinationselements gerechtfertigt, zumal nach den vorangegangenen Darlegungen unter dem Gesichtspunkt, dass in einer Anmeldung nach § 26, 1 Satz 2 PatG nur eine einheitliche Erfindung enthalten sein darf, hiergegen keine Bedenken bestehen.

§ 2. Endprodukt und Zwischenprodukt

Ehe man die Frage der Einheitlichkeit für diesen Komplex klären kann, ist es erforderlich, kurz darauf einzugehen, was durch diese Schlagworte charakterisiert wird. Unter Zwischenprodukten versteht man die in einem chemischen Verfahren darstellbaren Stoffe, die ihrerseits Ausgangsstoffe eines zweiten Verfahrens zur Herstellung der Endprodukte sind. Dabei ist es denkbar, dass sich das gesamte Herstellungsverfahren in mehrere Einzelstufen aufgliedern lässt; in seiner einfachsten Form ist der hier zu erörternde Geschehensablauf zumindest zweistufig¹⁾ und kann folgendermassen schematisch dargestellt werden²⁾³⁾:



Anders als bei der Kombination wirken die beiden Verfahrensstufen nicht zur Erreichung eines Endzieles in ihrer Vereinigung zusammen, sind also nicht beide auf die Schaffung eines Endproduktes ausgerichtet, sondern folgen

-
- 1) v. Kreisler-Breckheimer GRUR 1955, 142
 - 2) aus v. Kreisler-Breckheimer GRUR 1955, 142
 - 3) handelt es sich um ein Verfahren mit mehr als zwei Stufen, so sind weitere Zwischenstufen dazuzudenken.

aufeinander. Beide Verfahrensstufen haben ein eigenes Ziel: die erste Stufe dient der Herstellung des Zwischenprodukts, die zweite der Herstellung des Endprodukts. v. Kreisler ⁴⁾ schlägt in Anlehnung an die Entscheidungen des 9. Beschwerdesenats ⁵⁾ und des 5. Beschwerdesenats ⁵⁾ vor, aus diesem Grunde hier nicht den Begriff "Kombination" zu wählen, wie dies früher häufig geschah, sondern von einer "Aggregation" zu sprechen, da in der Aufeinanderfolge der einzelnen Verfahrensstufen keine Kombination im üblichen Sinne zu sehen sei. Ob diese terminologische Unterscheidung angebracht ist, bedarf hier jedoch keiner Klärung, da es für die Frage der Einheitlichkeit einer Erfindung darauf nicht ankommt. Wesentlich ist nur zu beachten, dass hier technisch eine Aufeinanderfolge von zwei Verfahren vorliegt.

Es ist nun zu prüfen, ob das Verfahren zur Herstellung des Zwischenprodukts neben dem Verfahren zur Herstellung des Endproduktes in einem Patent selbständig unter Schutz gestellt werden kann, ohne gegen die Ordnungsvorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG zu verstossen ⁶⁾. Die Patentansprüche eines solchen Patents würden dann - in Anlehnung an das eingangs dargestellte Beispiel - etwa so aussehen ⁷⁾:

"Anspruch 1.

Verfahren zur Herstellung von E, dadurch gekennzeichnet, dass Z mit B_2 behandelt (oder umgesetzt) wird.

Anspruch 2.

Verfahren zur Herstellung von Z, dadurch gekennzeichnet, dass A mit B_1 behandelt (oder umgesetzt) wird".

Sind solche Patentansprüche im Hinblick auf das Erforder-

4) a.a.O., S. 146/147

5) Entscheidungen wiedergegeben bei v. Kreisler-Breckheimer a.a.O., S. 146/147

6) Ein solcher selbständiger Schutz bedingt die Patentfähigkeit des Verfahrens zur Herstellung von Z, die hier jedoch nicht zu untersuchen ist.

7) aus v. Kreisler-Breckheimer GRUR 1955, 142 (145)

nis, dass nur eine einheitliche Erfindung in einer Anmeldung und in einem Patent enthalten sein darf, gewährbar ? Eine Antwort auf diese Frage kann nur gefunden werden, wenn man zunächst das dem Erfinder sich stellende Problem feststellt. Das Ziel der Erfindung ist die Herstellung des Stoffes E, das Problem der gesamten Erfindung lautet demnach "Herstellung von E". Diesem in sich einheitlichen Problem ordnet sich das Teilproblem "Herstellung von Z" unter. Dies ergibt sich bereits daraus, dass die Herstellung von E nur möglich ist, wenn zuvor der Stoff Z hergestellt worden ist. Zwischen dem Teilproblem "Herstellung von Z" und dem Hauptproblem besteht danach ein echtes Gehilfenverhältnis, da ohne Z technisch die Herstellung von E auf dem vom Erfinder offenbarten Wege nicht möglich ist. Das Unterproblem ist so durch das Hauptproblem bedingt und ordnet sich ihm zwanglos nach technisch-industriellen Gesichtspunkten unter. Auf der Stufe des Problems ist eine Einheitlichkeit somit festzustellen.

Diesem Ergebnis stehen auch nicht die früheren Darlegungen, dass ein Unterproblem dann nicht dem Hauptproblem zugeordnet werden kann, wenn es der Lösung eines abliegenden Sonderproblems dient, oder die Überlegung entgegen, dass die Zielrichtung beider Probleme völlig verschieden sei. Zu dem zweiten Einwand ist darauf hinzuweisen, dass ein im Gehilfenverhältnis zum Hauptproblem stehendes Unterproblem in aller Regel keine mit dem Ziel des Hauptproblems identische Zielrichtung haben kann, sondern stets als technisches Ziel im engsten Sinne nur die auf eine besondere Frage beschränkte Aufgabenstellung zum Inhalt hat. Der weitere Zweck ist in allen Fällen jedoch, zur Lösung des Hauptproblems beizutragen, und nur dies rechtfertigt und begründet die Unterordnung unter das Hauptproblem ⁸⁾. Das Problem der Herstellung des Zwischenproduktes Z liegt auch nicht

8) Wirth GRUR 1931, 241 (242)

auf einem abliegenden Sondergebiet. Es ist insoweit zu beachten, dass ein Verfahren zur Herstellung eines Stoffes auf chemischem Wege in der Vielzahl der Fälle aus mehreren Abschnitten oder Stufen besteht, die sich technisch-industriell als ein in sich geschlossenes Herstellungsverfahren darstellen. Daraus ist die Erkenntnis zu gewinnen, dass das auf einen solchen Abschnitt gerichtete Unterproblem zum Gesamtproblem der Herstellung gehört und nicht als isoliertes Sonderproblem angesehen werden kann.

Die weitere Frage ist nun, ob jede Lösung des Unterproblems "Herstellung von Z" mit der Lösung des Hauptproblems nach den Regeln des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG in einer Anmeldung beansprucht werden kann, ohne das Erfordernis der Erfindungseinheit unbeachtet zu lassen. Nimmt man den Fall, dass das Endprodukt ein Kunstharz darstellt, während das Zwischenprodukt ein Netzmittel ist, so ist die Antwort auf diese Frage auf den ersten Blick in der Tat zweifelhaft. Die Methode, von der Natur des Zwischenprodukts selbst auszugehen, birgt jedoch die Gefahr in sich, dass man das Gesamtproblem der Erfindung und die ursprüngliche, dem Erfinder sich stellende Situation aus den Augen verliert. Man muss stets berücksichtigen, dass auch in diesen Fällen das Zwischenprodukt zunächst nur deshalb hergestellt wurde, um die Herstellung des Endproduktes zu ermöglichen. Die besonderen Eigenschaften und der besondere eigenständige Wert des Zwischenprodukts erscheint dann nur in dem Licht, dass dadurch eine zusätzliche Verwertungsmöglichkeit des Zwischenprodukts aufgezeigt wird, die jedoch die Einheitlichkeit der Gesamterfindung nicht in Frage stellt. Das Verfahren zur Herstellung von Z stellt zunächst die Lösung des durch das Hauptproblem "Herstellung von E" bedingten Unterproblems "Herstellung von Z" dar und gehört insoweit zur Lösung des Hauptproblems. Die Lösung des Unterproblems ist zur Lösung der dem Erfinder sich stellenden Gesamtaufgabe erforderlich und geht insoweit nicht über den durch das Hauptproblem zusammen mit dem Unterproblem umrissenen Bereich der Erfindungseinheit

hinaus. Die zusätzliche Verwertungsmöglichkeit des Stoffes Z und seine besonderen Eigenschaften sind nur Begleitumstände, deren Feststellung mit der Problemlösung selbst nur deshalb einen Berührungspunkt hat, weil es sich um den gleichen chemischen Stoff Z handelt. Weil es sich bei Z um die Lösung eines dem Hauptproblem untergeordneten Teilproblems handelt, bleibt die Erfindung trotzdem einheitlich. Eine andere Betrachtung liesse völlig ausser Betracht, dass das Zwischenprodukt bei der Herstellung des Endproduktes benötigt wird, also gerade für die Gesamterfindung erforderlich ist.

Schliesslich ist nicht einzusehen, warum in diesen Fällen dem Erfinder ein gerechter Lohn für seine Leistungen versagt werden soll. Für den Erfinder hat sich das Problem der Herstellung von E gestellt; diese Herstellung ist ihm auf dem Wege über das Zwischenprodukt Z gelungen. Wenn nun das zu diesem Zwischenprodukt führende Verfahren auch selbständig erfinderisch ist, so bleibt es doch eine Teilerfindung im Rahmen der Gesamterfindung und kann von ihr nicht getrennt werden. Eine Beschneidung der Erfindung durch die Forderung, das Verfahren zur Herstellung des Zwischenprodukts dürfe neben dem Verfahren zur Herstellung des Endproduktes in einer Anmeldung nicht selbständig unter Schutz gestellt werden, zerreisst den Zusammenhang der gesamten Erfindung, wie er oben charakterisiert wurde, und ist nach den vorangegangenen Darlegungen durch die Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht gedeckt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Gerichtsentscheidungen zu finden sind, nach denen - ähnlich wie bei Kombinationserfindungen - einzelnen Verfahrensabschnitten selbständiger Schutz zugebilligt wird ⁹⁾. Diese Rechtsprechung wurde später dann für die Fälle der Kombinationserfindung übernommen und weiter ausgebaut. Neuer -

9) RG v. S. 6. 1852 Patentbl. 1892, 290; LG Berlin v. 23.4.1907 Bl. 1908, 185

dings hat das Patentamt sich dazu bekannt, diese für das Kombinationspatent weiterentwickelten Grundsätze auch im Verhältnis von Endprodukt zu Zwischenprodukt anzuwenden. Der 5. Beschwerdesenat hat sich in seiner Entscheidung vom 30.4.1954 ¹⁰⁾ dazu bekannt, dass für Zwischenstufen eines chemischen Verfahrens ein selbständiger Schutz anerkannt werden kann und gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG der Formulierung eines selbständigen Schutzanspruchs für das Verfahren zur Herstellung des Zwischenprodukts nicht entgegensteht. Der gleiche Beschwerdesenat hat in einer unveröffentlichten Entscheidung vom 3.9.1957 ¹¹⁾ unter Bejahung der Einheitlichkeit folgendes ausgeführt:

".. Im übrigen folgt der Senat mit der vorliegenden Entscheidung auf dem Gebiet der Chemie einer Auffassung, die für die chemische Technik seit längerer Zeit die Regel ist, nämlich schon im Erteilungsverfahren, wenn dazu ein Anlass vorliegt, über die selbständige Schutzfähigkeit eines Erfindungsteils einer Kombination unter Anerkennung der Einheitlichkeit der Gesamterfindung zu entscheiden; vgl. ..."

Betrachtet man diese Ausführungen und die gesamte Entwicklung, so erscheint es unter Berücksichtigung der vorangegangenen Darlegungen folgerichtig, dem Erfinder von vornherein die Möglichkeit zu geben, sein Schutzbegehren entsprechend zu formulieren, zumal aus dem Gesichtspunkt der Erfindungseinheit hiergegen keine Bedenken bestehen.

Im Gegensatz zu der hier vertretenen Auffassung ist in der Vergangenheit von den entscheidenden Beschwerdesenaten eine wesentlich engere Ansicht vertreten worden. Unter Berufung auf die Entscheidung der Beschwerdeabteilung II vom 24.9.1913 ¹²⁾ verweigerte das Reichspatentamt in jahrelanger Rechtsprechung die Zulassung von Ansprüchen auf

10) Bl. 1954, 272 (274)

11) AZ.: F 15 622 IVb/39c

12) Mitt. 1913, 182 (183)

die Herstellung von Zwischen- und Endprodukten in einem Patent ¹³⁾. Auf diesem Standpunkt stand auch die Beschwerdeabteilung II in ihrem Bescheid vom 10.8.1921, der erst zehn Jahre später veröffentlicht wurde ¹⁴⁾. Dass die in diesem Bescheid enthaltene Begründung jedoch unzutreffend und unhaltbar ist, hat Isay ¹⁵⁾ überzeugend dargelegt, so dass es heute als einhellige Ansicht gelten kann, diese Entscheidung unberücksichtigt zu lassen ¹⁶⁾. Für die Folgezeit ist dann eine Abschwächung dieser strengen Grundsätze festzustellen. Das Reichspatentamt hat in verschiedenen Entscheidungen ausgesprochen, dass Verfahren zur Herstellung von Zwischen- und Endprodukten, wenn beide Erzeugnisse dem gleichen Zweck dienen, in einem Patent vereinigt werden können ¹⁷⁾, während eine Erfindungseinheit für alle anderen Fälle verneint wurde ¹⁸⁾.

In der bereits genannten unveröffentlichten Entscheidung des 5. Beschwerdesenats vom 3.9.1957 wird folgendes ausgeführt:

".. Die Frage, ob die Herstellung von Zwischen- und Endprodukten in ein und derselben Anmeldung unter Schutz gestellt werden kann, läuft also praktisch auf die Frage hinaus, ob bei Kombinations- bzw. Aggregationsverfahren auch Elementenschutz in der gleichen Anmeldung zu gewähren ist. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass in einer solchen Anmeldung neben dem auf ein Aggregationsverfahren gerichteten Patentanspruch auch noch ein auf eine besondere Verfahrensstufe des Aggregationsverfahren, also auf ein besonderes Element derselben, gerichteter Nebenanspruch aufgestellt werden kann, also im vorliegenden Fall neben einem auf das Aggregationsverfahren gerichteten Anspruch ein solcher, der ein Verfahren zur Herstellung des Zwischenprodukts zum Gegenstand hat. Dabei ist vorausgesetzt, dass beide Teile durch die Einheit der Problemstellung miteinander verbunden sind, was im vorstehenden Fall, wie bereits oben bemerkt wurde, zutrifft und

13) v. Kreisler-Breckheimer GRUR 1955, 142

14) Bl. 1931, 262

15) GRUR 1932, 217 f.

16) Dersin GRUR 1950, 204 (205)

17) 9. BS v. 17.6.1933, mitgeteilt von Willems
GRUR 1933, 679

18) 8. BS v. 21.6.1938 Mitt. 1938, 343

dass das Teilverfahren erfinderisch ist. Eine solche Formulierung dient dazu, eine bessere Klarheit über den Schutzzumfang des Patents zu schaffen und die Beurteilung der Reichweite des Patentschutzes durch die Gerichte zu erleichtern."

Es handelte sich hier sowohl bei dem Zwischenprodukt wie bei dem Endprodukt um Kunstharze; die Einheit des Problems hat der erkennende Senat dabei wie folgt begründet:

"...Nach dem beanspruchten Verfahren sind also Kunstharze als Zwischenprodukte und Endprodukte herzustellen. Beide im Patentanspruch durch das Wort gegebenenfalls miteinander verbundenen Verfahren stehen dabei praktisch im Verhältnis der Nebenordnung. Sie wirken zusammen zu einem gemeinsamen Zweck und bilden einen Erfindungskomplex, der zu einer einheitlichen Erfindung zusammenfassbar ist. Es ist hierbei die Einheit der Erfindung durch die vorhandene Einheit des Problems, wie sie sich aus der Unterordnung der Verfahrensmerkmale unter den gleichen Anspruchsoberbegriff¹⁹⁾ ergibt, gewährleistet."

Der Senat ging also davon aus, dass Zwischen- und Endprodukt als Kunstharze das gleiche Problem lösen und deshalb eine einheitliche Problemstellung zu bejahen sei. Diese Ansicht verkennt jedoch die Natur des Problems "Zwischenprodukt". Bereits Wirth²⁰⁾ hat darauf hingewiesen, dass man das Problem "Zwischenprodukt" nicht isoliert neben das Hauptproblem "Endprodukt" stellen und ihm nebenordnen dürfe. Es liegt hier, wie oben schon dargestellt wurde, zwischen Hauptproblem und Teilproblem ein Über- und Unterordnungsverhältnis vor, als das Teilproblem in einer Gehilfenstellung zum Hauptproblem steht. Wirth zieht aus diesem Sachverhalt die Erkenntnis²¹⁾: "Dass die Gehilfenprobleme andere Probleme sind als das Gesamtproblem, ist ja auch selbstverständlich. Dass aber das Problem des Zwischenprodukts sogar ein mit dem Endproduktproblem notwendig verknüpftes Hilfsproblem ist, ist ebenso

19) der hier lautete: "Verfahren zur Herstellung von Polyätherharzen"

20) Mitt. 1931, 241 (242)

21) Mitt. 1931, 241 (242, r. Sp.)

klar." Nur die Beachtung dieses Unterordnungsverhältnisses kann zu einer gerechten Lösung führen, während die bislang herrschende Praxis, das Unterproblem ohne seine Verbindung zum Hauptproblem isoliert zu betrachten, die tatsächlichen Verhältnisse ausser Acht lässt und auch die Forderung nach Feststellung des konkreten Problems, das der Gesamterfindung zugrunde liegt, nicht gerecht wird und deshalb auch den Zusammenhang in technisch-industrieller Sicht, wie er durch die Aufgabenstellung charakterisiert wird, unberücksichtigt lässt. Auch diese heute herrschende Ansicht führt also zu einer im Hinblick auf die Erfindungseinheit nicht erforderlichen Zerreissung vieler an sich einheitlicher Erfindungen.

Die kurze Übersicht zeigte, dass der 5. Beschwerdesenat mit seiner Entscheidung vom 30.4.1954 ²²⁾ zwar einen mutigen Schritt auf Neuland getan hat, dass die Konsequenzen dieser Entscheidung aber unberechtigt dadurch herabgemildert werden, indem für die Frage der einheitlichen Problemstellung eine unberechtigt enge Auffassung vertreten wird. Nachdem im Vorangegangenen dargelegt wurde, dass eine solche enge Auslegung des Begriffes der Einheitlichkeit durch die hier vertretenen Kriterien nicht gedeckt wird, darf für die Zukunft die begründete Forderung erhoben werden, diese Auffassung aufzugeben und Verfahren zur Herstellung von Zwischenprodukten neben dem Verfahren zur Herstellung des Endprodukts auch dann in einer Anmeldung Schutz zu gewähren, wenn Zwischen- und Endprodukte für verschiedene Zwecke verwendbar sind.

III. Drittes Kapitel

Schlussbemerkungen

Die vorangegangenen Darlegungen dieses Teils haben gezeigt, in welchen Punkten und bei welchen Fragen in besonderem Masse eine Revision der hergebrachten Grundsätze der Erfindungseinheit angebracht erscheint. Das Patentamt hat

22) Bl. 1954, 272

sich bislang stets gegen solche Bestrebungen gestellt und letztlich zur Begründung dieser ablehnenden Haltung darauf hingewiesen, dass für die Öffentlichkeit die Übersicht über die erteilten Schutzrechte verlorenginge und eine Überwachung der bekanntgemachten Patentarmeldungen unmöglich wäre, wenn man den hier aufgestellten Forderungen nachgeben wollte. Würde man beispielsweise neben dem Herstellungsverfahren die Anwendung, neben der Kombination das Element in einem Patent selbständig unter Schutz stellen, so wäre aus der Bekanntmachung einer solchen Armeldung, die ja immer in der das Hauptproblem betreffenden Klasse erfolgt, für die Allgemeinheit nicht ersichtlich, was in dem so bekanntgemachten Patent alles enthalten ist.

Dieser Hinweis entbehrt jedoch sachlich jeder Grundlage. Sofern in einer Armeldung mehrere selbständige Ansprüche enthalten sind, lässt sich das einmal durch eine entsprechende Fassung der Überschrift ¹⁾ schon klarstellen. Dies ist ein erster Schritt, um die Übersicht und die Klarheit der Bekanntmachungen zu gewährleisten. Auch soweit die Armeldung in mehrere Patentklassen fällt, ist durch einfache Methoden eine gute Übersicht erreichbar. Es ist dem Patentamt zwar zuzugeben, dass es für die interessierten Kreise aus der Bekanntmachung im Patentblatt leicht feststellbar sein muss, welche sie interessierenden oder gar ihre eigenen Patentrechte berührenden Armeldungen bekannt gemacht worden sind - dies schon wegen des herrschenden Prinzips des Aufgebotsverfahrens mit zeitlich begrenzter Einspruchsfrist - , jedoch erscheint die heute geübte Art der Veröffentlichung nicht geeignet, zur Ablehnung der hier zur Erfindungseinheit vertretenen Ansicht herangezogen zu werden. Heute wird jede Armeldung nur in der Klasse, in der sie ausschliesslich oder in ihrem Hauptanspruch einzuordnen ist, bekanntgemacht. Wollte man den in dieser Arbeit vertretenen Vor-

1) z.B. "Verfahren zur Herstellung von X und Vorrichtung zu seiner Durchführung"

schlägen folgen, so würde das bisherige System der Bekanntmachung in der Tat dazu führen, dass die Allgemeinheit über Neuarmeldungen nur unzureichend informiert werden könnte. Dieser Mißstand ist jedoch leicht dadurch zu beheben, dass die Armeldung zwar wie bisher in ihrer Hauptklasse bekannt gemacht wird, dass jedoch in einer Art Anhang des jeweiligen Patentblattes nach einzelnen Klassen geordnet Hinweise auf solche Armeldungen veröffentlicht werden, deren Gegenstand nicht nur in die Klasse fällt, in der die Bekanntmachung erfolgte. Dies würde am besten in der Weise geschehen, dass man in dieser Zusammenstellung der Hinweise auf die Bekanntmachung in der Klasse bringt, in die die betreffende Teilerfindung einzuordnen ist. Ein solches Verfahren ist nicht neu und wird bei der Veröffentlichung von Warenzeichenarmeldungen seit langem geübt. Auch dort erfolgt die Bekanntmachung nur in der Hauptklasse, während bei den übrigen durch die Armeldung betroffenen Warenklassen nur ein entsprechender Hinweis auf diese Bekanntmachung zu finden ist.

Der Anwendung eines solchen Verfahrens steht auch bei Patentarmeldungen kein Hindernis im Wege. Dadurch könnte einerseits eine möglichst genaue Übersicht über die bekanntgemachten Schutzrechte erreicht werden, zum anderen könnte eine unnötige und, wie dargelegt, im Hinblick auf § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG patentrechtlich nicht zu begründende und nicht gerechtfertigte Zerreißung vieler Armeldungen vermieden werden. Dem Erfordernis der klaren Übersicht und dem Wunsch des Armelders nach einem möglichst umfassenden Schutz und einer gerechten Erfassung seiner Erfindung, den tragenden Grundsätzen für die Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG, wäre damit Rechnung getragen.

Im allseitigen Interesse sollte deshalb die in verschiedenen Bereichen festzustellende enge Auslegung und Deutung des Begriffes der Einheitlichkeit einer Erfindung zugunsten der in dieser Arbeit vertretenen Auslegungsgrundsätze aufgegeben und gleichzeitig auch das Bekannt-

machungsverfahren entsprechend der geänderten Sachlage im Sinne der hier vorgeschlagenen Regelung geändert werden. Der Erfinder und die Industrie werden dies mit Sicherheit begrüßen, während der Allgemeinheit dadurch kein Nachteil oder Schaden zugefügt wird.

L e b e n s l a u f

Am 15. August 1935 wurde ich als erstes Kind der Eheleute Dr. jur. Dipl.-Chem. Gustav Heinrich Otto Walter Beil, Rechtsanwalt und Notar in Frankfurt/Main-Höchst, und Margarete Sofie geb. Seitz in Frankfurt/Main-Höchst geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Bad Soden am Taunus und des Städtischen Realgymnasiums in Königstein/Taunus legte ich am 8. März 1955 meine Reifeprüfung ab. Das Studium der Rechtswissenschaft begann ich im Sommersemester 1955 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau und setzte es vom Sommersemester 1957 an an der Philipps-Universität in Marburg fort. Am 17. Juli 1959 legte ich in Frankfurt am Main meine erste juristische Staatsprüfung ab. Nach der Ableistung des Vorbereitungsdienstes bestand ich am 20. Dezember 1963 die grosse juristische Staatsprüfung. In den Wintersemestern 1959/60 und 1960/61 nahm ich als Gasthörer der Johann Wolfgang-Goethe-Universität zu Frankfurt/Main an dem Seminar von Herrn Prof. Dr. Samson über Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts teil. Seit dem 16. März 1964 bin ich als Rechtsanwalt beim Amtsgericht und Landgericht in Frankfurt am Main zugelassen.

